



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 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 24 października 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **B GmbH** z siedzibą w Arnstberg (Niemcy)

przeciwko **B** spółce jawnej w Chorzowie

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

1. zakazuje **B** spółce jawnej w Chorzowie naruszania praw **B GmbH** z siedzibą w Arnstberg z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych – słownych **BASTRA** (nr 9928, 4857249 i 9289067) oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku



towarowego

nr 9289406, to jest :

- a. używania w obrocie handlowym oznaczeń zawierających człon słowny **BASTRA**, w tym takich jak : **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH**, dla oznaczania pochodzenia towarów, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w zakresie

dystrybucji artykułów spożywczych, elektryczne i / lub elektroniczne maszyny czyszczące, zmywarki do naczyń, elektryczne i / lub elektroniczne sterowniki, oprogramowanie, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, przyrządy do smażenia, kotły, urządzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeźnicze, wieszaki do mięsa i kiełbasy, akcesoria do chłodni, zwłaszcza regały, części regałów, stojaki regałowe, półki, ruszty regałowe, szyny do zawieszania regałów, półki ściennie, wieszaki na mięso i kiełbasy, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a także usług handlu detalicznego i / lub hurtowego towarów, takich jak: szafy, maszyny czyszczące, zmywarki, urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia do chłodzenia, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, instalacje do smażenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury, wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, stojaki, półki, stoły, pniaki do rąbania mięsa, meble kuchenne, blaty stołowe, szafy, osprzęt rzeźniczy, zawieszki na mięso i kiełbasę, osprzęt chłodniczy, mianowicie regały, stojaki, półki, kraty, szyny do wieszania, półki ściennie, półki ściennie, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urządzeń do gotowania, instalacji do gotowania, urządzeń do chłodzenia, instalacji do chłodzenia,

urządzeń do suszenia, instalacji do suszenia, urządzeń do wędzenia, instalacji do wędzenia, urządzeń do pieczenia, instalacji do pieczenia, kotłów do gotowania, szynkowników, komór do gotowania, komór do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wędzenia, instalacji do późniejszego dojrzewania, maszyn do czyszczenia, konserwacji, montażu takich i podobnych urządzeń, opracowywania projektów technicznych, projektowania konstrukcji, usług inżynierskich, doradztwa w zakresie higieny, a w szczególności : umieszczania tych oznaczeń w czasopiśmie branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej, w umowach z kontrahentami, w materiałach handlowych, w tym wizytówkach, fakturach, papierze firmowym, cennikach, katalogach, w materiałach reklamowych, broszurach, na samochodach firmowych, flagach i budynkach, w sklepie internetowym *Gastrosilesia*, na stronach internetowych pozwanej lub w ich kodzie źródłowym (jako tzw. słowa kluczowe), w tym pod adresem www.w.pl;

- b. używania domen internetowych www.b.pl i www.b.com.pl, w tym, w celu przekierowywania użytkowników Internetu na inne strony, odnoszące się do towarów i usług wymienionych w punkcie a.;
 - c. używania słowa **BASTRA** w firmie pozwanej spółki i w nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa;
- 2. w pozostałej części powództwo oddala;
 - 3. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powódki do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
 - 4. nakazuje pobranie od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych, tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;
 - 5. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

Uzasadnienie

20 września 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego *B GmbH* z siedzibą w Arnsberg wniosła o :

1. zakazanie *B* spółce jawnej w Chorzowie naruszania jej praw z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych **BASTRA** (nr 9928, 4857249 i 9289067) oraz słowno-



graficznego wspólnotowego znaku towarowego


nr 9289406, przez :

- a. zakazanie pozwanej używania w kontaktach handlowych i obrocie handlowym oznaczenia przedsiębiorstwa w postaci zawierającej znak identyczny lub podobny do jej wspólnotowych znaków towarowych, a przede wszystkim zawierających człon słowny **BASTRA**, w tym używania oznaczeń słownych, takich, jak: **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH** i oznaczeń graficznych zawierających rysunek kuli ziemskiej z siatką kartograficzną i napisami **WEINDICH**, **BASTRA**, **BASTRA WEINDICH SP.J.**, **WEINDICH BASTRA Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, **BASTRA WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, dla oznaczania pochodzenia towarów lub usług identycznych lub podobnych do towarów lub usług objętych prawami wyłącznymi powódki, w tym dla oznaczania pochodzenia towarów, takich jak np.: migso (sejfy-) metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, elektryczne i/lub elektroniczne maszyny czyszczące, zmywarki do naczyń, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki, oprogramowanie, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, przyrządy do smażenia, kotły, urządzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeźnicze, wieszaki do mięsa i kiełbasy, akcesoria do chłodni, zwłaszcza regały, części regałów, stojaki regałowe, półki, ruszty regałowe, szyny do zawieszania regałów, półki ściennie, wieszaki na mięso i kiełbasy, formy do

pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a także usług handlu detalicznego i/lub hurtowego towarów, takich jak: szafy, maszyny czyszczące, zmywarki, urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia do chłodzenia, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, instalacje do smażenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, stojaki, półki, stoły, pniaki do rąbania mięsa, meble kuchenne, blaty stołowe, szafy, osprzęt rzeźniczy, zawieszki na mięso i kielbasę, osprzęt chłodniczy, mianowicie regały, stojaki, półki, kraty, szyny do wieszania, półki ściennie, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urządzeń do gotowania, instalacji do gotowania, urządzeń do chłodzenia, instalacji do chłodzenia, urządzeń do suszenia, instalacji do suszenia, urządzeń do wędzenia, instalacji do wędzenia, urządzeń do pieczenia, instalacji do pieczenia, kotłów do gotowania, szynkowników, komór do gotowania, komór do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wędzenia, instalacji do późniejszego dojrzewania, maszyn do czyszczenia, konserwacji, montażu takich i podobnych urządzeń, opracowywania projektów technicznych, projektowania konstrukcji, usług inżynierskich, doradztwa w zakresie higieny;

- b. zakazanie pozwanej używania w kontaktach handlowych i obrocie handlowym oznaczeń identycznych lub podobnych do jej wspólnotowych znaków towarowych, a przede wszystkim



zawierających człon słowny **BASTRA** lub znak słowno-graficzny , w tym zakazanie używania słownych oznaczeń takich, jak: **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH** i oznaczeń graficznych zawierających rysunek kuli ziemskiej z siatką kartograficzną i napisami **WEINDICH**, **BASTRA**, **BASTRA WEINDICH SP.J.**, **WEINDICH BASTRA Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, **BASTRA WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, dla oznaczania pochodzenia towarów i usług identycznych lub podobnych do towarów i usług objętych prawami wyłącznymi powódki, w tym dla oznaczania pochodzenia towarów, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, elektryczne i/lub elektroniczne maszyny czyszczące, zmywarki do naczyń, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki,

oprogramowanie, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, przyrządy do smażenia, kotły, urządzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeźnicze, wieszaki do mięsa i kielbasy, akcesoria do chłodni, zwłaszcza regały, części regałów, stojaki regałowe, półki, ruszty regałowe, szyny do zawieszania regałów, półki ściennie, wieszaki na mięso i kielbasy, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a także usług handlu detalicznego i/lub hurtowego towarów, takich jak: szafy, maszyny czyszczące, zmywarki, urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia do chłodzenia, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, instalacje do smażenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury, wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, stojaki, półki, stoły, pniaki do rąbania mięsa, meble kuchenne, blaty stołowe, szafy, osprzęt rzeźniczy, zawieszki na mięso i kielbasę, osprzęt chłodniczy, mianowicie regały, regały, stojaki, półki, kraty, szyny do wieszania, półki ściennie, półki ściennie, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urządzeń do gotowania, instalacji do gotowania, urządzeń do chłodzenia, instalacji do chłodzenia, urządzeń do suszenia, instalacji do suszenia, urządzeń do wędzenia, instalacji do wędzenia, urządzeń do pieczenia, instalacji do pieczenia, kotłów do gotowania, szynkowników, komór do gotowania, komór do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wędzenia, instalacji do późniejszego dojrzewania, maszyn do czyszczenia, konserwacji, montażu takich i podobnych urządzeń, opracowywania projektów technicznych, projektowania konstrukcji, usług inżynierskich, doradztwa w zakresie higieny, w szczególności w przez zakazanie umieszczania tych lub podobnych oznaczeń w czasopismach branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej, w

umowach z kontrahenta-mi, na wszelkich materiałach handlowych, w tym wizytówkach, fakturach, papierze firmowym, cennikach, katalogach, na materiałach reklamowych, broszurach, samochodach firmowych, flagach i budynkach, w sklepie internetowym *Gastrosilesia*, w jakimkolwiek miejscu stron internetowych lub w kodzie źródłowym jej stron internetowych (jako tzw. słowa klucza, ang. keyword), w tym pod adresem www.w.pl, jak również na wszelkich innych przedmiotach i materiałach wykorzystywanych przez pozwaną, względnie za jej zgodą, w obrocie handlowym;

- c. zakazanie używania domeny internetowej www.b.pl i www.b.com.pl w tym również przez przekierowywanie użytkowników internetowych na inne strony internetowe;
- d. nakazanie pozwanej trwałego usunięcia członu słownego **BASTRA** z kodu źródłowego jej stron internetowych (przede wszystkim jako tzw. słowa klucza, ang. keyword);
- e. nakazanie zmiany firmy pozwanej *B sp.j.* i rezygnacji z używania członu słownego *B*;
- 2. nakazanie pozwanej zaniechania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji, tj.:
 - a. używania w kontaktach handlowych i w obrocie handlowym członu słownego **BASTRA** dla oznaczania jej firmy i przedsiębiorstwa, nakazanie pozwanej zmiany firmy spółki,
 - b. prowadzenia reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami, m.in. przez zaniechanie w prasie branżowej przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej wypowiedzi takich, jak:
 - „(...) Może to zabrzmieć egoistycznie, ale za kilka lat nikt już nie będzie pamiętał w Polsce o firmie B, a firma W nadal będzie się kojarzyła z tym, co najlepsze (...)”,
 - „(...) Konsolidacja rynku, współodpowiedzialność i wzmocnienie działań własnym nazwiskiem może być jedyną szansą na odnalezienie spójnej strategii całej branży mięsnej w dobie niebezpieczeństw ze strony zachodnich koncernów, dla których nasze wartości i kultywowane przez kolejne pokolenia tradycje wędliniarskie, są jedynie przeszkodą w masowej produkcji wędlin o jakości przemysłowej. (...) Dziś z pełną świadomością twierdzę, że także nasza firma -W - jest marką sama w sobie (...)”,
 - c. prowadzenia reklamy wprowadzającej w błąd, wykorzystującej oznaczenia słowne, takie jak : **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH** i oznaczenia graficzne zawierające rysunek kuli ziemskiej z siatką kartograficzną i napisami **WEINDICH**, **BASTRA**, **BASTRA WEINDICH SP.J.**, **WEINDICH BASTRA Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, **BASTRA WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, dla oznaczenia pochodzenia towarów lub usług identycznych lub podobnych do towarów lub usług objętych prawami wyłącznymi powódki, w tym takich jak : urządzenia ze stali szlachetnej i aluminium dla przemysłu mięsnego, urządzenia myjące, zmywarki, myjki, umywalki, suszarki, urządzenia i przyrządy do gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia wędzarnicze, komory parzelnicze i do pieczenia, urządzenia dojrzewalniczo-wędzarnicze, fermentacyjne, wózki do transportu dań, do dużych kuchni, regatowe, magazynowe, paletowe, z podwieszeniem na

wędliny, meble metalowe, szafy, regały, systemy regałowe, regałowe systemy chłodnicze, stoły robocze, urządzenia stołowe, stojaki na noże, wyposażenie rzeźni i chłodni, a także usług w handlu detalicznym i hurtowym oraz napraw m. in. urządzeń do gotowania, sprzętu chłodniczego, chłodziarek, suszarek, komór i sprzętu wędzarniczego, patelni, komór warzelnych, smażalnych, piekarniczych, szynkowników, maszyn czyszczących, usług planowania i projektu, konstrukcji i inżynierii, dozoru i montażu, wsparcia w dziedzinie higieny;

- d. używania domen internetowych www.b.pl oraz www.b.com.pl, w tym również przez przekierowywanie użytkowników internetowych na inne strony internetowe;
- e. trwałego usunięcia członu słownego **BASTRA** z kodu źródłowego jej stron internetowych (przede wszystkim jako tzw. słowa klucza, ang. keyword);
- f. zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie przez usunięcie ze strony internetowej <http://w.pl/index.php /lang-pl/centrum-wiadomosci/historia.html> (historia przedsiębiorstwa) informacji takich, jak:
 - „1997 r. - otwarcie Kulinaria S.A. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, właściciele B uruchamiają Kulinaria S.A. Firma oferuje kompozycje przypraw oparte o Polską tradycję.”,
 - „1998 r. - pierwsze targi zagraniczne. Już nie tylko Polska, teraz cały świat widzi nasze charakterystyczne logo. IFFA - pierwsze targi w Niemczech”,
- g. zaniechania oznaczania w kontaktach handlowych i w obrocie handlowym pochodzenia oferowanych i sprzedawanych przez nią towarów i usług oznaczeniami takimi, jak: **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRAWWEINDICH** i oznaczeniami graficznymi zawierającymi rysunek kuli ziemskiej z siatką kartograficzną i napisami **WEINDICH**, **BASTRA**, **BASTRA WEINDICH SP.J.**, **WEINDICH BASTRA Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, **BASTRA WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, dla oznaczania pochodzenia towarów lub usług identycznych lub podobnych do towarów lub usług objętych prawami wyłącznymi powoda, w tym dla oznaczania pochodzenia towarów i usług takich, jak : urządzenia ze stali szlachetnej i aluminium dla przemysłu mięsnego, urządzenia myjące, zmywarki, myjki, umywalki, suszarki, urządzenia i przyrządy do gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia wędzarnicze, komory parzelnicze i do pieczenia, urządzenia dojrzewalniczo-wędzarnicze, fermentacyjne, wózki do transportu dań, do dużych kuchni, regałowe, magazynowe, paletowe, z podwieszeniem na wędliny, meble metalowe, szafy, regały, systemy regatowe, regatowe systemy chłodnicze, stoły robocze, urządzenia stołowe, stojaki na noże, wyposażenie rzeźni i chłodni, a także usług w handlu detalicznym i hurtowym oraz napraw m. in. urządzeń do gotowania, sprzętu chłodniczego, chłodziarek, suszarek, komór i sprzętu wędzarniczego, patelni, komór warzelnych, smażalnych, piekarniczych, szynkowników, maszyn czyszczących, usług planowania i projektu, konstrukcji

i inżynierii, dozoru i montażu, wsparcia w dziedzinie higieny;

3. nakazanie pozwanej złożenia, w czasie wskazanym przez sąd, w miesięcznikach branżowych *Rzeźnik Polski* oraz *Ogólnopolski Informator Masarski*, oświadczenia szerokość 12 cm, wysokość 16 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, o treści : *B sp. j. przeprasza niniejszym B GmbH, właścicielkę wspólnotowych znaków towarowych słownych BASTRA (CTM-9928, CTM-4857249, CTM-9289067) oraz wspólnotowego znaku towarowego*



słowno-graficznego (CTM-9289406) za naruszanie praw B GmbH wynikających z rejestracji w/w wspólnotowych znaków towarowych oraz za czyny nieuczciwej konkurencji. B sp. j. oświadcza, iż B GmbH nie jest z nią w żaden sposób powiązana, ani prawnie, ani gospodarczo, a sprzedawane przez B sp. j. towary oraz świadczone usługi nie pochodzą od B GmbH, która ma wyłączne prawo - w zakresie specjalizacji - do oznaczania sprzedawanych przez nią towarów oraz świadczonych przez nią usług wspólnotowymi znakami towarowymi BASTRA. B sp. j. przeprasza B GmbH za swoje czyny nieuczciwej konkurencji, co mogło wprowadzić klientów w błąd i przez to wpłynąć na ich decyzję co do nabywania towarów oraz usług.;

4. zasądzenie kosztów procesu i kosztów postępowania zabezpieczającego.

W motywach powódka powołała się na służące jej prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych **BASTRA** (nr 9928, 4857249, 9289067) i słowno-graficznego wspólnotowego



znaku towarowego (nr 9289406), zarejestrowanych dla towarów i usług w przemyśle mięsnym, a także prawo ochronne na krajowy słowno-graficzny znak towarowy **BASTRA**, które wygasło 23 II 2005 r. Znaki **BASTRA** zbudowane są z pierwszych zgłosek nazwisk założycieli spółki - B i S. Spółka, założona ok. 65 lat temu produkuje, sprzedaje i serwisuje urządzenia dla branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej. Znak słowny **BASTRA** używany był przez nią od początku działalności. Na długo przed rejestracją słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego, powódka używała też znaku graficznego, w nieco odmiennej formie, dla oznaczania sprzedawanych towarów i świadczonych usług.

Od połowy lat 90-tych XX wieku strony współpracowały ze sobą, na podstawie porozumienia licencyjnego, w zakresie dystrybucji produktów **BASTRA** na terytorium Polski. Powódka upoważniła W do korzystania z jej znaków towarowych i prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą B, a następnie, jako „B” sp.j. W i S-ka i o B sp.j. Zastrzeżenia powódki do sposobu używania przez pozwaną jej znaków towarowych doprowadziły do wypowiedzenia

umowy licencyjnej ze skutkiem na 31 III 2011 r. Powódka odmówiła także pozwanej prawa do używania oznaczenia **BASTRA** w firmie (nazwie) spółki. Strony nie doszły do porozumienia co warunków zakończenia współpracy.

Bezprawnie używając w obrocie handlowym znaków towarowych **BASTRA**, dla oznaczania sprzedawanych towarów i świadczonych usług, tożsamych z tymi dla których chronione są znaki powódki, pozwana narusza jej prawa wyłączne. Oznaczenia **BASTRA WEINDICH** i **WEINDICH BASTRA** są konfuzyjnie podobne do znaków **BASTRA**, zawarty w nich element słowny **BASTRA** wskazuje na istnienie pomiędzy stronami związków organizacyjnych, prawnych lub personalnych. Pozwana zajmuje się sprzedażą towarów, a przede wszystkim świadczeniem usług w zasadzie identycznych (względnie podobnych, komplementarnych) z towarami i usługami oferowanymi przez powódkę, przeznaczonych dla tej samej lub podobnej grupy odbiorców z branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej. Pozwana dopuszcza się także czynów nieuczciwej konkurencji, stypizowanych w art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 1, a także w art. 16 ust.1 u.z.n.k.

Na poparcie swych twierdzeń powódka zaoferowała dowody z zeznań świadków, dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii i przesłuchania stron. (k.2-468)

B sp.j. w Chorzowie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Przyznała prawa wyłączne powódki oraz fakt współpracy stron – pozwana była wyłącznym dystrybutorem produktów B GmbH w Polsce, zaprzeczając jednak zawarcie przez nie umowy licencyjnej i jej rozwiązanie, skutkujące utratą przez pozwaną uprawnień do używania oznaczenia **BASTRA**, które zostało jej udzielone bezterminowo. Nie zgodziła się ze stawianymi jej przez powódkę zarzutami. W jej przekonaniu, pozbawienie pozwanej możliwości używania tego oznaczenia w firmie spółki i w nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, jest dla niej krzywdzące i nadmiernie ją obciąża, stanowi ono bowiem część jej tożsamości. Działania powódki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie normalnego funkcjonowania jej przedsiębiorstwa, są przez to sprzeczne z dobrymi obyczajami handlowymi i antykonkurencyjne. Stanowią ponadto nadużycie prawa do znaku towarowego **BASTRA**. B sp.j. podjęła działania zmierzające do *rebrandingu*, zmiany oznaczeń na **WEINDICH**, utrwalenie się tego znaku w świadomości klientów wymaga jednak czasu. Pozwana zaprzestała używania spornych nazw domen internetowych, w tym także przekierowywania użytkowników Internetu na stronę pod adresem www.w.pl. B sp.j. sprzeciwiła się natomiast żądaniu zakazania jej używania znaku



towarowego , który – w jej ocenie – nie narusza praw wyłącznych B GmbH. Na poparcie zarzutów zaoferowała dowody z zeznań świadków, dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii i przesłuchania stron. (k.474-752)

Sąd ustalił, że :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego B GmbH z siedzibą w Arnsberg została założona w 1947 r. przez B i S. Produkuje, sprzedaje i serwisuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych dla branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej, w tym m.in. uniwersalne urządzenia do gotowania i wędzenia, urządzenia dojrzewalniczo-wędzarnicze, fermentacyjne, komory parzelnicze, smażelnicze i do pieczenia, urządzenia chłodnicze, generatory wędzarnicze, katalizatory dla urządzeń wędzarniczych, kotły i systemy kotłowe, wyposażenie zakładów i sklepów związane z produkcją i przechowywaniem żywności, wyposażenie dla gastronomii, urządzenia dla higieny i utrzymania czystości. (bezsporne – tak też wypis z rejestru Amtsgericht Arnsberg k.86-93, katalogi k.124-201)

Powódce służą, z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- **BASTRA** (CTM-9928) - zarejestrowany 19 XII 1997 r. z pierwszeństwem od 1 IV 1996 r. dla towarów w klasie 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzenia ze stali szlachetnej i aluminium dla przemysłu mięsnego, w tym urządzenia do gotowania, urządzenia wędzarnicze, szynkowary,
- **BASTRA** (CTM-4857249) - zarejestrowany 23 IV 2007 r. z pierwszeństwem od 17 I 2006 r., dla towarów w klasach 11, 12 i 20 klasyfikacji nicejskiej : zlewozmywaki kuchenne i do zabudowy, zlewy, zmywaki, umywalki, miski zlewowe, urządzenia i instalacje do gotowania, chłodzenia, suszenia wykonane ze stali szlachetnej i aluminium dla przemysłu rzeźniczego, zwłaszcza instalacje do gotowania, wędzenia, urządzenia do gotowania szynki pomieszczenia do gotowania i pieczenia, klimatyzacyjne instalacje do dojrzewania, wędzenia i instalacje dojrzewania późnego, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do potraw dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, magazynowe, do rozdzielania i sprzątania tac, do zawieszania wędlin, do wędzenia, meble z metalu, szafki, regały, systemy regałowe, regałowe systemy chłodnicze, stoły robocze, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, pojemniki na noże, pniaki do rąbania mięsa, akcesoria rzeźnicze i do chłodni, zwłaszcza haki do zawieszania mięsa i kiełbasy,

- **BASTRA** (CTM-9289067) - zarejestrowany 22 XII 2010 r. z pierwszeństwem od 2 VIII 2010 r., dla towarów i usług w klasach 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 35, 37, 42 i 44 klasyfikacji nicejskiej : migso (sejfy-) metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, elektryczne i/lub elektroniczne maszyny czyszczące, zmywarki do naczyń, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki, oprogramowanie, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, przyrządy do smażenia, kotły, urządzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, półki, stoły, stołki do ubijania mięsa, meble kuchenne, blaty, szafy, akcesoria rzeźnicze, wieszaki do mięsa i kielbasy, akcesoria do chłodni, zwłaszcza regały, części regałów, stojaki regałowe, półki, ruszty regałowe, szyny do zawieszania regałów, półki ściennie, wieszaki na mięso i kielbasy, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego towarów, takich jak: szafy, maszyny czyszczące, zmywarki, urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia do chłodzenia, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, instalacje do smażenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, stojaki, półki, stoły, pniaki do rąbania mięsa, meble kuchenne, blaty stołowe, szafy, osprzęt rzeźniczy, zawieszki na mięso i kielbasę, osprzęt chłodniczy, mianowicie regały, stojaki, półki, kraty, szyny do wieszania, półki ściennie, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawa urządzeń do gotowania, instalacji do gotowania, urządzeń do chłodzenia, instalacji do chłodzenia, urządzeń do suszenia, instalacji do suszenia, urządzeń do wędzenia, instalacji do wędzenia, urządzeń do pieczenia, instalacji do pieczenia, kotłów do gotowania, szynkowników, komór do gotowania, komór do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wędzenia, instalacji do późniejszego dojrzewania,

maszyn do czyszczenia, konserwacja, montaż, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie konstrukcji, usługi inżynieryjne, doradztwo w zakresie higieny,



a także prawo do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (CTM-9289406) - zarejestrowanego 27 I 2011 r. z pierwszeństwem od 2 VIII 2010 r., dla towarów i usług w klasach 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 35, 37, 42 i 44 klasyfikacji nicejskiej, w tym dla usług w handlu detalicznym i hurtowym oraz napraw m.in. urządzeń do gotowania, sprzętu chłodniczego, chłodziarek, suszarek, komór i sprzętu wędzarniczego, patelni, komór warzelnych, smażalnych, piekarniczych, szynkowników, maszyn czyszczących itp., usług planowania i projektu, konstrukcji i inżynierii, dozoru i montażu, wsparcia w dziedzinie higieny. (bezsporne – tak też wydruk z bazy OHIM k.95-96 i świadectwa rejestracji k.102-119)

Powódka dysponowała także prawem ochronnym na krajowy słowno-graficzny znak towarowy **BASTRA**, udzielonym z pierwszeństwem ze zgłoszenia 23 II 1995 r., o czym opublikowano 30 I 1998 r. dla towarów i usług w klasach 7 i 8 klasyfikacji nicejskiej, które wygasło 23 II 2005 r. (bezsporne)

Znaki towarowe **BASTRA** zbudowane są z pierwszych głosek nazwisk założycieli spółki - B i S. Na długo przed jego rejestracją jako wspólnotowego znaku towarowego, powódka używała oznaczenia graficznego, w odmiennej formie, dla oznaczania sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Znak słowny **BASTRA** używany był przez nią od początku działalności spółki. (bezsporne – tak też niemieckie świadectwo ochronne k.97-101, informacje k.120-123, katalogi k.124-201) Powódka wprowadzała do obrotu w Polsce towary opatrzone znakiem towarowym **BASTRA** od lat 70-tych XX wieku. (dowód : dowody sprzedaży k.461-467) W połowie lat 90-tych XX wieku nawiązała współpracę z W, w celu dystrybucji jej produktów na terytorium Polski. Upoważniła go do używania znaków towarowych **BASTRA** dla oznaczenia towarów i jako nazwy przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 4 XII 2002 r. W poinformował powódkę o zmianie firmy i formy prowadzenia działalności gospodarczej na „B” sp.j. W i S-ka, a powódka wyraziła zgodę na przejście uprawnień do używania znaku **BASTRA** w firmie spółki jawnej. Pismem z dnia 21 XI 2007 r. W poinformował ją, iż nowa firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą w Polsce to B sp.j. 1 VII 2008 r. powódka potwierdziła jej uprawnienia do korzystania ze znaków towarowych **BASTRA**. (bezsporne – tak też korespondencja k.209-219) Strony nie zawarły natomiast umowy licencyjnej, odnoszącej się do używania wspólnotowych znaków towarowych **BASTRA**. (dowód : umowa k.202-207, pełnomocnictwo k.520)

Spółka jawna B prowadzi działalność gospodarczą, handlową i usługową, w branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej, m.in. handel hurtowy i detaliczny oraz świadczenie

usług z zakresu gastronomii, przemysłu mięsnego i ogólnospożywczego, sprzedaż maszyn używanych, w tym m.in. linie kuchenne, urządzenia stołowe, piece konwekcyjne-parowe, piekarniki i piece z naparowaniem, urządzenia chłodnicze, zmywarki i wyposażenie zmywalni, pralnictwo, meble ze stali nierdzewnej i technologiczne, okapy, ciągi wydawniczo-bufetowe, wyposażenie sklepów, cukierni i piekarni, ekspres do kawy, urządzenia barowe, szkło barowe, urządzenia ważące i pomiarowe, urządzenia do obróbki mięsa, wyposażenie fast-foodów i pizzerii, uzdatnianie wody, pakowarki i systemy pakujące, catering, gastropojemniki, naczynia kuchenne, noże kuchenne, urządzenia do obróbki warzyw, zastawy stołowe i sztucze, higiena i utrzymanie czystości, odzież gastronomiczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia do uboju i rozbioru, obróbki mechanicznej i termicznej (komory wędzarnicze, parzelnicze, do pieczenia, dojrzewalnice i fermentacyjne, kotły, linie do smażenia), akcesoria transportowe (pojemniki, wózki, palety, haki i zawiesia), przyprawy i środki do produkcji), serwis i naprawa urządzeń, wynajem urządzeń, pomoc logistyczna, projektowanie i doradztwo technologiczne, szkolenia. Pozwana wyposaża branżę mięsną i gastronomiczną w maszyny i urządzenia. Odbiorcami jej usług są osoby odpowiedzialne za zakupy w przedsiębiorstwach różnej wielkości związanych z przetwórstwem - branżą mięsną i gastronomią. Usługi i towary mogą być również oferowane indywidualnym klientom, szczególnie akcesoria kuchenne i przetwórstwa domowego, garnki, pojemniki itp. (bezsporne – tak też odpis z KRS k.256-258, wydruki ze strony internetowej pod adresem www.w.pl k.259-275)

Początkowo współpraca stron układała się pomyślnie. (bezsporne) Pod koniec 2009 r. powódka zgłosiła zastrzeżenia dotyczące sposobu używania przez pozwaną oznaczenia **BASTRA**. Zakwestionowała strategię marketingową (nowa strona internetowa, opis historii przedsiębiorstwa, rozszerzenie asortymentu sprzedaży, zmniejszenie sprzedaży produktów **BASTRA**). Pismem z 21 XII 2010 r. wypowiedziała pozwanej umowę licencyjną ze skutkiem na 31 III 2011 r., m.in. ze względu na to, że bez jej zgody pozwana zarejestrowała na swoją rzecz domenę internetową b.pl i b.com.pl oraz publikuje na swoich stronach internetowych materiały należące do powódki (zdjęcia, filmy). Odmówiła pozwanej prawa do używania - zamieszczania w firmie spółki i nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa wspólnotowego znaku towarowego **BASTRA**. Strony nie doszły do porozumienia co warunków zakończenia współpracy. (dowód : dokumenty k.219-255, 296-307, 445-454)

Pozwana jest abonentem nazwy domeny internetowej **b.pl**, utworzonej w dniu 29 III 1999 r. i **b.com.pl**, utworzonej w dniu 15 IX 2004 r. (bezsporne – tak też informacja NASK k.363-366), których używała m.in. do automatycznego przekierowywania użytkowników Internetu na swoją stronę internetową www.w.pl. (bezsporne) Aktualnie strony pod adresami www.b.pl i

www.b.com.pl nie są używane przez pozwaną. (zapewnienie k.490 – brak dowodu przeciwnego) W dniu 15 I 2011 r. zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP :

- słowny znak towarowy **BASTRA** dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej: przyprawy, sól, zioła, zioła konserwowe,



- słowno-graficzny znak towarowy dla towarów i usług w klasach 7, 8, 35 klasyfikacji nicejskiej. (dowód : wydruki z bazy UPRP k.249-253)

Pozwana używa obecnie oznaczenia **BASTRA** :

- w firmie spółki i nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa,
 - w informacjach i dokumentach handlowych, a także w reklamie, samodzielnie i w połączeniu z elementem słownym **WEINDICH**, jako **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH**, na tablicach informacyjnych,
 - w działalności handlowej, m.in. na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 2011 w Poznaniu 12-15 IX 2011 r.,
 - w nazwach zarejestrowanych domen internetowych bastra.com.pl i bastra.pl,
 - jako słowa kluczowego w kodzie źródłowym swej strony internetowej,
 - w znaku towarowym **BASTRA** zgłoszonym w Urzędzie Patentowym RP,
- (bezsporne – tak też odpis z KRS k.256-258, wydruki ze strony internetowej pod adresem www.w.pl k.274, protokół otwarcia strony k.276-295, 308-339, fotografie k.340-350, 367-371, 394-397, wydawnictwa i publikacje prasowe k.372-391, 398-400, 433-444, 521, korespondencja elektroniczna k.392-393)

Używanie oznaczenia słownego **BASTRA** dla oznaczenia pochodzenia jej towarów i usług, samodzielnie lub łącznie z elementem słownym **WEINDICH** i oznaczeniem opisowym **Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, narusza prawa wyłączne powódki. (ocena normatywna)



Pozwana spółka jest w trakcie zmiany oznaczeń, na **WEINDICH**, (dowód : fotografie k.522-535, dowody działań marketingowych i reklamowych k.631-721), nie godzi się jednak na zmianę firmy spółki i nazwy prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. (bezsporne)

Rozstrzygnięcie niniejszego sporu wymaga osobnego ustosunkowania się do każdego ze zgłoszonych żądań i rozważenia ich zasadności na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE)

nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz ustawy z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na wstępie należy jednak wskazać na nieprawidłowe sformułowanie powództwa, które zawiera w sobie powtórzenia żądań tożsamej treści, a także uogólnienia nawiązujące do unormowań rozporządzenia i ustawy, abstrahujące od okoliczności faktycznych naruszenia, a równocześnie nadmiernie szczegółowe wyliczenie towarów i usług, których mają dotyczyć żądane zakazy i nakazy. Powódka powieła tożsame żądania tylko z tej przyczyny, że mają one różną podstawę prawną, nie stara się dokonać samodzielnej oceny, które z przepisów powinny mieć zastosowanie do zaistniałych okoliczności, tak aby zapewnić najlepszą ochronę przysługujących B GmbH praw wyłącznych i jej interesów gospodarczych. W efekcie, pomimo bardzo obszernych motywów pozwu, umykają powódce różnice pomiędzy unormowaniami rozporządzenia i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, cel każdego z tych aktów, a także przesłanki, których spełnienie uzasadnia zastosowanie sankcji zakazowych i nałożenie na pozwaną nakazu usunięcia skutków dokonanych już naruszeń oraz działań nieuczciwie konkurencyjnych.

Okoliczności faktyczne sporu były w zasadzie niesporne. Pozwana nie kwestionowała zakresu ochrony wynikającego dla B GmbH z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, nie przeczyła także faktu wieloletniej współpracy stron. Skutecznie natomiast zaprzeczyła zawarcie przez strony umowy licencyjnej. Należy jednak stwierdzić, że okoliczność ta byłaby istotna dla rozstrzygnięcia sporu wyłącznie wówczas, gdyby umowa odnosiła się do spornych wspólnotowych znaków towarowych, a nie do znaków krajowych, czy też innych, niezarejestrowanych oznaczeń.

Sąd stwierdza jednak, że niedatowana umowa (k.202-207) nie może stanowić dowodu nabycia – na określonych w niej warunkach – uprawnienia do używania przez W uprawnienia do używania znaku **BASTRA** w nazwie prowadzonego przezeń przedsiębiorstwa i dla oznaczania pochodzących z niego towarów i usług. Powódka nie wyjaśniła, gdzie i kiedy umowa miała być zawarta, jakie prawo miało znaleźć do niej zastosowanie. Nie wykazała, że osoby, które podpisały umowę były uprawnione do reprezentowania stron kontraktu. Przeczy temu pełnomocnictwo złożone przez pozwaną (k.520). Umowa nie dotyczy spornych wspólnotowych znaków towarowych. Nawet jednak, jeśli miała być zawarta w imieniu W, który od 21 VI 1993 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą (k.208), to nie ma dowodu przeniesienia uprawnienia do używania znaków **BASTRA** na spółkę jawną.

Niewątpliwie jednak, zarówno W, jak i pozwana spółka mieli zgodę B GmbH na używanie jej znaków towarowych w firmie (nazwie przedsiębiorstwa). Z istoty prawa wyłącznego wynika możliwość zarówno udzielenia, jak i cofnięcia takiej zgody. Pozwana nie dowiodła, że powódka kiedykolwiek zrzekła się tego prawa. Jakkolwiek twierdziła, że uzyskała uprawnienie na czas

nieokreślony (bezterminowo), to nie jest to równoznaczne z brakiem możliwości rozwiązania umowy, szczególnie w sytuacji zerwania współpracy. Zgoda pozwanej na zmianę oznaczeń, rezygnację z używania słownego i słowno-graficznego znaków towarowych **BASTRA**, za wyjątkiem firmy, dodatkowo przekonuje, że porozumienie stron dotyczyło wyłącznie okresu współpracy, co również jest zgodne z praktyką gospodarczą.

Należy zatem uznać, że cofnięcie zgody przez *B GmbH* było skuteczne, a w konsekwencji od 1 IV 2011 r. *B sp.j.* nie ma uprawnienia do używania oznaczenia **BASTRA**. Jego używanie w ustalonych formach, dla wskazania pochodzenia jej własnych towarów i usług, samodzielnie lub łącznie z elementem słownym **WEINDICH**, jest bezprawne i uzasadnia dokonanie oceny pod kątem ewentualnego naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji.

Ocena pod kątem ewentualnego naruszenia prawa do znaków towarowych ma charakter normatywny. Sąd przeciwstawia sobie chroniony znak i oznaczenie używane przez pozwanego, stwierdzając, czy istnieje możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Ustala także, czy używanie oznaczenia negatywnie wpływa na pełnienie przez znak towarowy jego funkcji. Ryzyka konfuzji konsumenckiej nie mogą wykluczać oświadczenia innych przedsiębiorców działających na tym samym co strony rynku, stowarzyszeń, cechów (k.536-539), pozycja rynkowa, czy renoma pozwanego przedsiębiorcy i jego produktów (k.540-541, 553-557), ani też podawanie w ogłoszeniach, informacji i dokumentach handlowych oznaczenia producenta i sprzedawcy w sposób nie budzący wątpliwości co do ich tożsamości (k.558-630). Dowody zaoferowane przez pozwaną na te okoliczności zostały pominięte więc przez sąd przy czynieniu ustaleń.

Bezsporne w sprawie jest, że strony współpracowały ze sobą przez kilkanaście lat, a pozwana posługiwała się słownym znakiem towarowym **BASTRA** i znakiem słowno-graficznym (zanim został on zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy nr 9289406. (tak np. fotografie k.542-552). Po cofnięciu zgody przez powódkę, pozwana winna była całkowicie zaniechać używania oznaczeń zawierających element słowny **BASTRA**, konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych *B GmbH*, jakkolwiek przypadki użycia spornych oznaczeń przez inne podmioty nie stanowią naruszenia wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych przez pozwaną, to *B sp.j.* faktycznie używa oznaczeń podobnych dla identycznych lub podobnych (należących do tej samej klasy towarowej) towarów lub usług, z tymi dla których chronione są znaki. Jej zarzut nadużycia prawa przez powódkę nie jest uzasadniony, szczególnie, że używając znaków *B GmbH* musiała mieć świadomość korzystania z cudzego prawa i godziła się na to. Przekonują o tym pisma zawiadamiające powódkę o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej i firmy. Pozwana budowała więc swoją tożsamość odwołując się także

do produktów powódki. Zakończenie współpracy stron uzasadnia zaprzestanie korzystania przez *B sp.j.* z elementu **BASTRA**, który jako znak towarowy jest teraz używany na terytorium Unii Europejskiej przez innego przedsiębiorcę (uprawnioną), której nie łączą z pozwaną żadne więzi gospodarcze, prawne ani personalne. Ewentualna zgoda na używanie spornych oznaczeń przez czas konieczny na debranding, mogła być wyrażona przez powódkę, strony nie doszły jednak do porozumienia w tej kwestii. Sąd nie ma uprawnień do czasowego ograniczania *B GmbH* w wykonywaniu przez nią praw przyznanych przepisami rozporządzenia i wynikających z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

Sąd zważył co następuje :

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

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) go 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*)

Z orzecznictwa Trybunału wynika jednoznacznie, że prawo wyłączone zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa, w postaci zakazowej, 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*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie :

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

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). 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. (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), gdy późniejszy znak powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy znaku wcześniejszego, lub pomiędzy tymi znakami występują nieistotne różnice, niedostrzegalne 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 *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. (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, ryzyko konfuzji 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 *Mülhens*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Medion*)

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. (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, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, 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 towarowy 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*)

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. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*)

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.)

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

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

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.

1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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

Stosując te reguły do okoliczności ustalonych przez Sąd należy uznać, że używanie



przez B sp.j. oznaczenia słownego **BASTRA** lub słowno-graficznego - identycznych ze znakami i dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowane zostały wspólnotowe znaki towarowe nr nr 9928, 4857249, 9289067 i 9289406 stanowi naruszenie praw wyłącznych B GmbH, zdefiniowane w art. 9 ust. 1a rozporządzenia. Należy przy tym wyjaśnić, że pozwana nie zakwestionowała twierdzeń powódki odnoszących się do zakresu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a w szczególności oferowanych przez nią towarów lub usług.

W ocenie Sądu, prawa powódki narusza także używanie oznaczenia zawierającego element słowny **BASTRA**. Jest on bowiem na tyle dystynktywny, że jednoznacznie wskazuje na pochodzenie towaru od B GmbH, od wielu lat intensywnie działającej na rynku związanym z przemysłem mięsnym. Użycie przez pozwaną elementu słownego **WEINDICH** w konfiguracji **WEINDICH BASTRA** lub **BASTRA WEINDICH**, nie tylko nie eliminuje konfuzji ale ją pogłębia, wskazując na istnienie pomiędzy stronami związków gospodarczych, prawnych lub personalnych. Uzupełnianie oznaczeń opisowymi sformułowaniami **SP.J.** lub **Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii** nic w tej ocenie nie zmienia, tylko bowiem elementy **WEINDICH** i **BASTRA** mają zdolność odróżniającą.

Jak wskazał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 6 X 2005 r. wydanym w sprawie C-120/04 *Medion*, w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, to zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.

Odnosi się to także do informacji zawartych na stronie internetowej, za wyjątkiem historycznych, zgodnie z prawdą przedstawiających okres współpracy stron oraz do używania nazw domen internetowych **b.pl** i **b.com.pl**, choćby tylko do przekierowywania użytkowników Internetu na stronę pod adresem www.w.pl. Elementy domen **.pl** i **.com.pl** mają bowiem wyłącznie znaczenie opisowe. Bez znaczenia jest przy tym deklaracja nieużywania kwestionowanych nazw domen, w sytuacji, gdy nie zostały one wyrejestrowane przez pozwaną, która może w każdej chwili podjąć ich używanie. Istnieje zatem realna groźba naruszenia w przyszłości praw wyłącznych *B GmbH*.

Nie zakłócając funkcji znaków towarowych **BASTRA**, *B sp.j.* nie może zatem używać elementu słownego **BASTRA** dla oznaczenia pochodzących od niej towarów i usług, w firmie spółki i nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, a także w reklamie. Należy wyjaśnić, że umieszczenie, np. w informacji handlowej, dokumentach handlowych, czy w reklamie oznaczenia przedsiębiorstwa może wskazywać nabywcom źródło towarów lub usług. *Używanie „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy ma natomiast miejsce w przypadku, gdy osoba trzecia umieszcza oznaczenie stanowiące jej firmę, nazwę handlową lub szyld na towarach, których sprzedaż się zajmuje* (wyrok Trybunału z 11 IX 2007 r. w sprawie C-17/06 *Céline* pkt 22 i cytowane tam wyroki z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club* i z 25 I 2007 r. w sprawie C-48/05 *Adam Opel*) Istnienie na rynku Unii Europejskiej identycznych (lub konfuzyjnie podobnych oznaczeń) dla identycznych towarów lub usług wywołałoby możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, w rozumieniu przekonania powiązaniach polskiej i niemieckiej spółki.

Brak podstaw do uznania, że wyłącznie podwójna identyczność (znaku towarowego i firmy oraz towarów lub usług) mogłoby uzasadniać stwierdzenie naruszenia praw wyłącznych. Tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, można uznać, że konfuzyjne podobieństwo znaku towarowego i firmy (nazwy przedsiębiorstwa) może negatywnie wpływać na pełnienie przez ten znak jego funkcji. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd dodatkowo wzmacnia fakt wieloletniej współpracy stron, znany ewentualnym nabywcom towarów i usług stron, działającym na niewielkim, wyspecjalizowanym rynku maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego. Działanie pozwanej nie jest przy tym zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, używa ona bowiem oznaczenia pomimo wyraźnego cofnięcia zgody przez uprawnioną. Przekonanie *B sp.j.*, że rejestracja spółki pod sporną firmą konwaliduje ewentualne naruszenie, nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, abstrahując od tego, że w dacie rejestracji pozwana dysponowała zgodą *B GmbH* na używanie oznaczenia **BASTRA**.

W ocenie Sądu, używanie oznaczenia składającego się z elementu słownego **BASTRA** i nie bardziej od niego dystynktywnego elementu **WEINDICH** lub opisowych elementów **SP.J.** i **Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii**, stanowi - zdefiniowane w art. 9 ust. 1b rozporządzenia - naruszenie praw *B GmbH* z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych nr nr 9928, 4857249 i 9289067 oraz z rejestracji słowno-graficznego wspólnotowego



znaku towarowego nr 9289406, w którym elementem dystynktywnym jest niewątpliwie słowo **BASTRA**. Sąd podziela pogląd, że złożony znak towarowy (słowny i graficzny), może być uznany za nacechowany podobieństwem do innego znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego ze składników znaku złożonego, jedynie wówczas gdy składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu, jakie wywiera znak złożony, gdy jest w stanie samoistnie zdominować wyobrażenie o znaku, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, a inne jego składniki zostają pominięte w całościowym wrażeniu, jakie znak ten wywiera. Porównanie należy przy tym przeprowadzić, badając sporne znaki w ich całościowym ujęciu. (tak wyrok Sądu z 15 III 2006 r. w sprawie T-35/04 *FERRÓ* i powołane w nim orzecznictwo)

Uzasadnia to – stosownie do art. 9 ust. 2 rozporządzenia- zakazanie *B sp.j.* :

- d. używania w obrocie handlowym oznaczeń zawierających człon słowny **BASTRA**, w tym takich jak : **BASTRA**, **WEINDICH BASTRA**, **BASTRA WEINDICH**, dla oznaczania pochodzenia towarów, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, elektryczne i / lub elektroniczne maszyny czyszczące, zmywarki do naczyń, elektryczne i / lub elektroniczne sterowniki, oprogramowanie, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, przyrządy do smażenia, kotły, urządzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeźnicze, wieszaki do mięsa i kielbasy, akcesoria do chłodni, zwłaszcza regały, części regałów, stojaki regałowe, półki, ruszty regałowe, szyny do zawieszania regałów, półki ścienne, wieszaki na mięso i kielbasy, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski,

chochle, niecki, a także usług handlu detalicznego i / lub hurtowego towarów, takich jak: szafy, maszyny czyszczące, zmywarki, urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gotowania, kuchenki, urządzenia do chłodzenia, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urządzenia do wędzenia, instalacje do wędzenia, urządzenia do smażenia, instalacje do smażenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smażenia, instalacje klimatyzacyjne do wędzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoły przeznaczone do zmywania naczyń, armatury, wodociągowe, ruchome urządzenia do transportu potraw, wózki do kuchni dużej gastronomii, wózki regałowe, wózki na tace, wózki magazynowe, wózki do rozdzielania i sprzątania tac, wózki do zawieszania wędlin, wózki do wędzenia, meble, stojaki, półki, stoły, pniaki do rąbania mięsa, meble kuchenne, blaty stołowe, szafy, osprzęt rzeźniczy, zawieszki na mięso i kielbasę, osprzęt chłodniczy, mianowicie regały, regały, stojaki, półki, kraty, szyny do wieszania, półki ściennie, półki ściennie, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urządzeń do gotowania, instalacji do gotowania, urządzeń do chłodzenia, instalacji do chłodzenia, urządzeń do suszenia, instalacji do suszenia, urządzeń do wędzenia, instalacji do wędzenia, urządzeń do pieczenia, instalacji do pieczenia, kotłów do gotowania, szynkowników, komór do gotowania, komór do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wędzenia, instalacji do późniejszego dojrzewania, maszyn do czyszczenia, konserwacji, montażu takich i podobnych urządzeń, opracowywania projektów technicznych, projektowania konstrukcji, usług inżynierskich, doradztwa w zakresie higieny, a w szczególności : umieszczania tych oznaczeń w czasopismach branży przemysłowo-gastronomiczno-spożywczej, w umowach z kontrahentami, w materiałach handlowych, w tym wizytówkach, fakturach, papierze firmowym, cennikach, katalogach, w materiałach reklamowych, broszurach, na samochodach firmowych, flagach i budynkach, w sklepie internetowym *Gastrosilesia*, na stronach internetowych pozwanej lub w ich kodzie źródłowym (jako tzw. słowa kluczowe), w tym pod adresem www.w.pl;



- e. używania domen internetowych www.b.pl i www.b.com.pl, w tym, w celu przekierowywania użytkowników Internetu na inne strony, odnoszące się do towarów i usług wymienionych w punkcie a.;
- f. używania słowa **BASTRA** w firmie pozwanej spółki i w nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa.

Sąd odniósł przy tym zakazy do szczegółowo wymienionych w pozwie towarów i usług ich sprzedaży oraz naprawy, każde bowiem uogólnienie mogłoby skutkować niedopuszczalnym

(w rozumieniu art. 321 k.p.c.) przekroczeniem granic określonych żądaniem pozwu. Sąd opisał jednak słownie kwestionowane oznaczenia przedstawione w pozwie w sposób graficzny (pkt 1a. i b.) Zakazy i nakazy zostały przy tym nałożone jednokrotnie, nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla ich wielokrotnego powtarzania w sentencji wyroku.

Sąd pominął określenie w *kontaktach handlowych*, rozporządzenie posługuje się bowiem pojęciem obrót handlowy. Nie uwzględnił żądania z pkt 1a. i b. w zakresie, w jakim nie znajdowało ono uzasadnienia w ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy. Określenia : *w postaci zawierającej znak identyczny lub podobny do wspólnotowych znaków towarowych, czy jak również na wszelkich innych przedmiotach i materiałach wykorzystywanych przez pozwanego względnie za zgodą pozwanego w obrocie handlowym* mają charakter ogólny i abstrakcyjny. Orzeczenie Sądu zawierające zakaz może się odnosić wyłącznie do konkretnych działań (w rozumieniu używanych oznaczeń), które naruszają lub grożą naruszeniem prawa wyłącznego. Sąd uznał za konieczne dokonanie stylistycznych zmian w sformułowaniu orzeczenia w części odnoszącej się do punktów 1 c., d. i e. pozwu, zachowując treść zawartych w nich żądań.

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu, jako nieuzasadnione lub nieudowodnione. Sąd uznał, że nie narusza praw powódki do wspólnotowego znaku

towarowego  używanie przez B sp.j. znaku towarowego .

Twierdząc o wieloletnim używaniu słowno-graficznego znaku towarowego B GmbH nie wykazała jego wtórnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do elementów graficznych. Ograniczyła się do wskazania, że znak był używany w zmienionej postaci, nie dowodząc jednak w jakiej, na jakim terytorium, dla jakich towarów i usług, jaka była jego znajomość przez relatywny krąg nabywców. Sądowi, pozbawionemu dowodu na rzeczywiste używanie znaku, co – zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) obciąża powódkę – pozostało więc ocenić ten znak uwzględniając wyłącznie jego pierwotną zdolność odróżniającą. Należy w tym miejscu przypomnieć, że znak (słowno-graficzny, a nie jak twierdzi powódka graficzny) został zarejestrowany dopiero 27 I 2011 r., z pierwszeństwem od 2 VIII 2010 r.

Aczkolwiek nie można odmówić podobieństwa przeciwstawionym sobie znakom, to ogranicza się ono wyłącznie do elementu graficznego – przedstawienia kuli ziemskiej i siatki kartograficznej, w znaczeniu światowego zakresu działalności przedsiębiorstwa. Element ten w żadnym razie nie może być uznany za odróżniający. Przeciwnie, odzwierciedla on wprost motyw należący do domeny publicznej, stosowany przez wielu przedsiębiorców, na co wskazuje choćby w odpowiedzi na pozew B sp.j. Wybierając taki właśnie motyw graficzny, powódka musiała się

liczyć z tym, że zawierający go znak towarowy będzie słabiej chroniony, że samo tylko podobieństwo formy graficznej nie będzie wystarczające dla zakazania jej używania, w sytuacji, gdy znak towarowy osoby trzeciej będzie zawierał w sobie element dystynktywny (słowny i/lub



graficzny) dostatecznie odróżniający go od znaku

Uwzględniając całościowe wrażenie wizualne wywierane przez wspólnotowy znak towarowy, motyw graficzny kuli ziemskiej nie jest elementem, który zwraca uwagę konsumenta. Nie stanowi on szczególnie oryginalnej, czy wymyślnej prezentacji mogącej przyciągnąć jego uwagę. Kształt, rozmiar, ani kolorystyka nie są właściwościami pozwalającymi na nadanie mu charakteru dominującego w stosunku do elementu słownego **BASTRA**. (por. wyrok Sądu z 15 III 2006 r. w sprawie T-35/04 *FERRÓ*)

Istnienie podobieństwa między dwoma znakami towarowymi nie przesądza, że ich wspólny składnik stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez wcześniejszy znak towarowy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocena podobieństwa znaków wymaga postrzegania każdego z nich jako całości, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie wywarne w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku są bez znaczenia, ocenę podobieństwa można przeprowadzić wyłącznie na podstawie elementu dominującego. (tak wyrok Trybunału z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein*, a także z 20 IX 2007 r. w sprawie C-193/06 *Nestlé*).

Dystynktywne w obu znakach są wyłącznie elementy słowne **WEINDICH** i **BASTRA**, które istotnie różnią się od siebie zarówno na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej, jak i koncepcyjnej. Elementy te, jako dominujące, są zapamiętywane przez nabywców, którzy z pewnością nie pomylą obu znaków. Nie można zatem uznać, że istnieje jakiegokolwiek ryzyko



konfuzji uzasadniające zakazanie pozwanej używania znaku towarowego zgłoszonego 15 I 2011 r. (nr 380068). Zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, podlegać może ocenie Urzędu Patentowego RP w postępowaniu wywołanym sprzeciwem lub w sprawie o jego unieważnienie, a nie w niniejszej sprawie o zakazanie naruszeń.

Sąd orzekł o oddaleniu w całości żądań wynikających z zarzutu dopuszczenia się przez B sp.j. czynów nieuczciwej konkurencji. (pkt 2. i 3. pozwu)

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

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 art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (ust. 1), w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ✓ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ✓ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ✓ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

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 tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak 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. Zagrożenie interesów 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, naruszając ich interesy gospodarcze.

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.)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. *Dobre obyczaje, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne.* (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących

sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

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

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

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

W przekonaniu Sądu, poszukiwanie ochrony w przepisach ustawy o *zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* nie jest konieczne, prawa (a także interesy gospodarcze) powódki są bowiem należycie chronione przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Żądania sformułowane w pkt 2a., c., d., e. i g. zostały bowiem w istocie uwzględnione przez Sąd na innej podstawie prawnej. Należy wskazać, że w sformułowaniu powództwa i motywach pozwu B GmbH nie rozdziela materii znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, mieszając fakty i argumenty, mające przekonywać o zasadności zastosowania sankcji zakazowych i zobowiązania pozwanej do usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń i działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Tymczasem, jakkolwiek określone działanie może równocześnie naruszać prawa do znaku towarowego i reguły uczciwej

konkurencji, to wynikające z tego roszczenia powinny być poparte faktami i dowodami, które nie są tożsame. Naruszenie znaku towarowego, jako sprzeczne z prawem, jest zaledwie jedną z przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji.

Powódka nie dowiodła ponadto, iż uczestniczy w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Nie wskazała, jakie interesy gospodarcze powinny podlegać ochronie przed działaniami nieuczciwej konkurencji, nie wykazała, jaki wpływ na nie mają kwestionowane działania *B sp.j.* Z twierdzeń stron i zaoferowanych przez nie dowodów wynika, że pojedyncze przypadki zbywania w Polsce towarów *B GmbH* miały miejsce w latach 70-tych i 90-tych XX wieku. Od połowy lat 90-tych wyłącznym ich dystrybutorem był *W*, a następnie pozwana spółka. Brak danych o obecności powódki na polskim rynku po 31 III 2011 r. i jej planach, których realizacje miałyby ewentualnie blokować działania pozwanej, naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje handlowe. Twierdzenie powódki o istnieniu pomiędzy stronami stosunku konkurencji nie zostało zatem udowodnione.

B GmbH nie dowiodła także zaistnienia okoliczności, które pozwalałyby na postawienie pozwanej zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 5, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy lub nazwy, wcześniej używanej - zgodnie z prawem - do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 28 X 2010 r. w sprawie II CSK 191/10) Uszło uwadze powódki, że firma pozwanej spółki *B* i nazwa prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa przeciwstawiana jest w tym przypadku nie znakowi towarowemu **BASTRA** lecz jej firmie *B*. Gdyby nawet uznać, że powódka wcześniej działała pod tą firmą w Polsce, to firma pozwanej nie może być w żadnym razie uznana za podobną do niej. Brak podstaw do stwierdzenia, że istnieje jakakolwiek możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa pozwanej.

Przepis art. 16 ust. 1 stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami (pkt 1.) lub wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi (pkt 2.). Rozważania przedstawione przez *B GmbH* w motywach pozwu są niewątpliwie słuszne, powódka zaniedbała jednak ich odniesienia do działań pozwanej. Faktycznie zmierza ona bowiem do zakazania *B sp.j.* jakichkolwiek nawiązań do dawnej współpracy i dokonywania oceny oferty każdej ze stron.

Nawet jeśli uznać kwestionowane wypowiedzi za reklamę (artykuły mają charakter sponsorowany), to przedstawione oceny przedstawicieli pozwanej mieszczą się w granicach oceny konkurenta i jego oferty. Powódka ograniczyła się wyłącznie do wybranych fragmentów,

podczas gdy należy uwzględnić cały przekaz reklamowy oraz okoliczności w jakich doszło do publikacji artykułu (konieczność rozpoczęcia działalności pod nowymi oznaczeniami). Zakończenie przez strony współpracy nie oznacza, że pozwana, jako wieloletni wyłączny dystrybutor produktów powódki, nie ma prawa do przedstawiania swojego udziału w budowaniu renomy znaku towarowego **BASTRA** oraz dobrej opinii o przedsiębiorstwie B GmbH i jego produktach w Polsce. Ze swej strony, powódka nie dokonuje podsumowania tej współpracy i oceny jej wyników, ograniczając się do stawiania zarzutów dotyczących przełomu lat 2009/2010 (które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy). Całkowicie niezrozumiały jest dla Sądu zarzut, że pozwana, sponsorując wywiady w czasopismach branżowych, zmierza do budowania w Polsce swojego wizerunku pod nazwiskiem W, co zapewne przyczynić się ma do jego rozpoznawalności w oderwaniu od znaku towarowego **BASTRA** dla sprzedaży towarów i usług pozwanej w Polsce.

W przekonaniu Sądu, nie można uznać za nieuczciwie konkurencyjne wypowiedzi, które zawierają rzetelną krytykę, zgodną z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi ocenę oferty własnej i oferty konkurenta. Należy zauważyć, że powódka nie poszukuje ochrony z powołaniem się na przepis ust. 3 art. 16 u.z.n.k., dotyczący reklamy porównawczej.

B GmbH nie wyjaśniła, jaki (konkretnie) dobry obyczaj został przez pozwaną naruszony. Nie wskazała także w jaki sposób wybrane fragmenty tekstu (wypowiedzi przedstawiciela pozwanej) miałyby wprowadzić klienta w błąd (i co do czego), mogąc przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Żądanie z pkt 2b. pozwu należy zatem uznać za bezzasadne i nieudowodnione.

Żądania z pkt 2c. (którego sformułowanie budzić musi istotne zastrzeżenia), pkt 2d., f. i g. pozwu, zostało uwzględnione przez Sąd w ramach ochrony wspólnotowych znaków towarowych, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia.

Żądanie z pkt 2f. pozwu podlegało oddaleniu, jako całkowicie nieudowodnione.

Przepis art. 14 u.z.n.k. stanowi w ust. 1, że czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Powódka nie dowiodła nie tylko nieprawdziwości informacji umieszczonych na stronie internetowej pod adresem www.w.pl, ale przede wszystkim celowości działania wykazała, że B sp.j., umieszczając dwie notki historyczne, których znalezienie wymaga od użytkownika Internetu dość skomplikowanych poszukiwań może przysparzać pozwanej korzyści lub wyrządzać szkodę B GmbH. Pozew nie zawiera nie tylko dowodów, ale nawet twierdzeń na

poparcie stawianego pozwanej zarzutu. Przypuszczenia i dywagacje powódki na temat wpływu każdej z form używania oznaczenia **BASTRA**, powoływania się na współpracę stron, ich obecnej konkurencyjności, a w końcu ewentualnych negatywnych skutków, jakie może to wyrzucić na realizację praw wyłącznych i interesy gospodarcze w Polsce, nie mogą zastąpić rzeczowych twierdzeń, opartych na faktach i popartych dowodami. Jeszcze raz należy przy tym podkreślić, że motywy pozwu nie zawierają rozróżnienia pomiędzy prawami wyłącznymi do znaków towarowych i nieuczciwą konkurencją. Uzasadniając żądania określone w art. 18 u.z.n.k., powódka odwołuje się po wielokroć na naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BASTRA**.

B GmbH nie wykazała także i nie dowiodła, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, niestypizowanego w art. 5-17, jednak spełniającego wymogi określone w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie można uznać za wystarczające, samo tylko powołanie się na renomę przedsiębiorstwa, która nie wynika z bezpośredniej obecności na krajowym polskim rynku, w sytuacji, gdy do budowy znajomości jej towarów, bezspornie przyczyniła się pozwana będąca ich wyłącznym dystrybutorem. *B GmbH* pomija fakt wieloletniej współpracy stron, kiedy to *B sp.j.*, za jej zgodą, używała znaków towarowych **BASTRA** i to, że przedsiębiorstwa stron są ze sobą powiązane w świadomości nabywców ich towarów i usług. W stanie faktycznym niniejszej sprawy, nie wystarcza proste powoływanie się na poglądy orzecznictwa i doktryny odnoszące się do innej sytuacji, istnienia na jednym rynku podmiotów konkurencyjnych, z których jeden nieuczciwie korzysta z dorobku drugiego, godząc w jego renomę i uzyskując nienależne korzyści, bez nakładu pracy i koniecznych nakładów. Nie tylko w tej kwestii, powódka popiera swe tezy orzeczeniami i komentarzami, które nie do końca przystają do tego konkretnego stanu faktycznego. I choć, słuszność powoływanych poglądów orzecznictwa i doktryny, co do zasady, nie budzi zastrzeżeń, to nie mogą one stanowić argumentu przemawiającego za zasadnością żądań pozwu.

Żądanie zakazania używania oznaczenia **BASTRA** w nazwach domen internetowych *bastra.pl* i *bastra.com.pl*. zostało uwzględnione przez Sąd na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 rozporządzenia. Takie działanie stanowi bowiem sposób używania znaku towarowego, służąc prezentacji informacji handlowej i reklamie.

Żądanie z pkt 3. pozwu podlegało oddaleniu, jako całkowicie nieuzasadnione. Powódka wystąpiła bowiem o zobowiązanie pozwanej do opublikowania oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie reguł uczciwej konkurencji, co w tym postępowaniu nie zostało udowodnione. Ponadto, w treści - opartego na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. – oświadczenia zawarła

przeproszenie za naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Należy wyjaśnić, że stosowana uzupełniająco ustawa z dnia 30 VI 2000 r. *prawo własności przemysłowej* nie przewiduje w tym wypadku oświadczenia o przeproszeniu, a jedynie publikację orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 1 k.p.c., obciążając nimi pozwaną w 2/3, a powódkę w 1/3 części.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*, Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki do kwoty 1.000 zł. Sąd zobowiązał pozwaną do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa brakującej kwoty 4.000 zł. (art. 15 ust. 3)

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. *w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej 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 radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu Sąd uwzględnił, że każdej ze stron należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości. Uznał za uzasadniony wniosek powódki o obciążenie pozwanej udokumentowanymi kosztami tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku niemieckim (odpisu z rejestru, zawartości stron internetowych, korespondencji stron), a także kosztów sporządzenia aktów notarialnych dokumentujących otwarcie stron internetowych. Nie zasługiwał natomiast na uwzględnienie wniosek o zasądzenie na jej rzecz

zwrotu kosztów opinii prywatnej, której opracowanie i złożenie nie jest niezbędne dla dochodzenia przez powódkę jej praw.

Sąd nie uwzględnił kosztów postępowania zabezpieczającego ze względu na nierozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zażalenia na postanowienie wydane 31 VIII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 38/11.