

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant sędziowski Karolina Wiśniewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **(...) COMPANY** w M.(USA)

i (...) S.A. w M. (Hiszpania)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw do znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1.

zakazuje pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania praw (...) Company w M. do wspólnotowego graficznego znaku towarowego przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności , zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...), a także popełniania względem (...) Company w (...) S.A. w M. czynów nieuczciwej konkurencji, to jest używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego postać Statui Wolności, w szczególności oznaczenia , w związku ze świadczeniem usług polegających na dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń;

2.

nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. usunięcie skutków naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr (...) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, przez wycofanie z obrotu i zniszczenie, na koszt pozwanej, wszystkich stanowiących jej własność materiałów informacyjnych, reklamowych i biurowych, dokumentów handlowych i wizytówek opatrzonych oznaczeniem z elementem graficznym przedstawiającym stylizowaną postać Statui Wolności, tj. oraz przez usunięcie tego elementu graficznego ze strony internetowej pod adresem (...).pl;

3.

nakazuje pozwanej umieszczenie na jej stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl), na okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po otwarciu strony, informacji o wyroku, zajmującej nie mniej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14, ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, o treści : „Wyrokiem z dnia 20.08.2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o. w W. naruszania praw (...) Company w M. do wspólnotowego znaku towarowego C. (...), przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności, tj. , a także popełniania względem (...) S.A. w M. czynów nieuczciwej konkurencji, to jest używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego postać Statui Wolności, w szczególności oznaczenia , w

związku ze świadczeniem usług polegających na dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń.”;

4.

nakazuje pozwanej umieszczenie informacji o treści „Wyrokiem z dnia 20.08.2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o.w W.naruszania praw (...) Companyw M. do wspólnotowego znaku towarowego C. (...), przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności, tj. , a także popełniania względem (...) S.A.w M.czynów nieuczciwej konkurencji, to jest używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego postać Statui Wolności, w szczególności oznaczenia , w związku ze świadczeniem usług polegających na dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń.” w serwisie internetowym znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.gu.com.pl, przez okres co najmniej 14 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14, ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej;

5.

w pozostałej części powództwo oddala;

6.

zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W.na rzecz (...) Companyw M. oraz L.S. C.de S.y (...) S.A.z siedzibą w M.– solidarnie - kwotę 6.279 (sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt. XXII GWz 20/12

UZASADNIENIE

11 lipca 2012 r. spółka handlowa prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (...) Company z siedzibą w M. wniosła o :

1.

zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania jej praw do wspólnotowego graficznego znaku towarowego przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności , zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...), to jest używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego postać Statui Wolności, w szczególności oznaczenia , w stosunku do usług polegających na dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń;

2.

nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego nr (...)przez wycofanie z obrotu i zniszczenie, na koszt pozwanej, wszystkich znajdujących się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą, materiałów informacyj-nych, reklamowych i biurowych, dokumentów handlowych i wizytówek opatrzonych graficznym oznaczeniem przedstawiającym stylizowaną postać Statui Wolności oraz przez usunięcie tego oznaczenia ze strony internetowej pozwanej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl);

3.

nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości wyroku rozstrzygającego o naruszeniu przysługujących (...) Company praw do wspólnotowego znaku towarowego nr (...) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku:

a.

w piątkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku B Ekonomia i Rynek, na trzeciej stronie redakcyjnej, w rozmiarze nie mniejszym niż 1/6 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, a w przypadku niewykonania przez pozwaną tego obowiązku w terminie, upoważnienie (...) Company do wykonania zastępczego na koszt pozwanej,

b.

w serwisie internetowym znajdującym się na stronie pod adresem www.gu.com.pl, przez okres co najmniej 14 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, a w przypadku niewykonania przez nią tego obowiązku w terminie, upoważnienie (...) Company do wykonania zastępczego na koszt pozwanej,

c.

na stronie internetowej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), przez okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14, ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju.

(...) Company oraz spółka akcyjna prawa hiszpańskiego L. S. C. de S. y (...) S.A. z siedzibą w M. wniosły o :

1.

zakazanie pozwanej niedozwolonych działań, to jest używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności w stosunku do usług polegających na dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanych w wypadkach, od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń;

2.

nakazanie pozwanej usunięcia skutków niedozwolonych działań przez wycofanie z obrotu i zniszczenie na jej koszt wszystkich znajdujących się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą, materiałów informacyjnych, reklamowych i biurowych, dokumentów handlowych i wizytówek opatrzonych oznaczeniem graficznym przedstawiającym stylizowaną postać Statui Wolności oraz przez usunięcie tego oznaczenia ze strony internetowej pozwanej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl);

3.

nakazanie pozwanej złożenia oświadczenia o treści: (...) Sp. z o.o. w W. oświadcza, że reprezentując poszkodowanych w wypadkach w postępowaniach o wypłatę odszkodowania od sprawców wypadków oraz zakładów ubezpieczeń, i posługując się przy tym logo ze Statuą Wolności, dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji wobec spółek (...) de S. y (...) S.A. Spółka (...) oświadcza, że nie jest powiązana ze spółkami (...) i zobowiązuje się do nieużywania w przyszłości logo ze Statuą Wolności w stosunku do usług z sektora ubezpieczeń.

a.

w piątkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku B Ekonomia i Rynek, na trzeciej stronie redakcyjnej, w rozmiarze nie mniejszym niż 1/6 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, z upoważnieniem powódek do zastępczego wykonania tego obowiązku na koszt pozwanej;

b.

w serwisie internetowym na stronie internetowej pod adresem [\(...\).pl](http://(...).pl), przez okres co najmniej 14 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, z upoważnieniem powódek do zastępczego wykonania tego obowiązku na koszt pozwanej;

c.

na stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl), przez okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazującym się bezpośrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 ogólnie przyjętego dla tego rodzaju publikacji kroju, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

4.

zasądzenie kosztów procesu. (k.2-317)

Postanowieniem wydanym 16 VII 2012 r. Sąd udzielił powódkom zabezpieczenia ich roszczeń przez zakazanie pozwanej – na czas trwania postępowania - używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiającego Statuę Wolności, w szczególności oznaczenia dla usług polegających na dochodzeniu w imieniu poszkodowanych w wypadkach, odszkodowań od sprawców wypadków i zakładów ubezpieczeń. (k.324-332)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. zażądała oddalenia powództwa, twierdząc że nie narusza praw ani interesów gospodarczych powódek. W jej ocenie, oznaczenie słowno-graficzne łączące w sobie symbol graficzny przedstawiający Statuę Wolności, firmę spółki (...) i hasło **odszkodowania po amerykańsku**, a także nr telefonu i adres internetowy jej przedsiębiorstwa, nie wprowadzają w błąd nabywców oferowanych przez nią usług co do ich pochodzenia. (k.345-363)

Sąd ustalił, że :

(...) Company w M. służy prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 21 II 2005 r. pod numerem (...) dla towarów i usług w klasach 16, 25, 35, 36 i 41 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla usług ubezpieczeniowych. Znak przedstawia się następująco: (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.150-161)

(...) Company jest grupą ubezpieczeniową działającą w 24 krajach Świata, do której należy m.in. jeden z największych hiszpańskich ubezpieczycieli L. S. C. de S. y (...) S.A. w M., od 2002 r. działający na polskim rynku ubezpieczeniowym, początkowo poprzez spółkę córkę, a od 2007 r. za pośrednictwem L. D. - polskiego oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, świadcząc usługi ubezpieczeniowe. (bezsporne – tak też dokumenty korporacyjne k.29-40, 52-144, wydruki ze stron internetowych, artykuły prasowe k.168-169, 173-185, 189-200)

W prowadzonej przez nie działalności gospodarczej powódki konsekwentnie używały i używają znaku graficznego . Z jego użyciem od lat intensywnie reklamują swoje usługi we wszystkich ogólnopolskich środkach masowego przekazu, w prasie codziennej i branżowej, w Internecie oraz w telewizji. Od początku ich działalności w Polsce znak (...) był także używany w bezpośredniej komunikacji z konsumentami, umieszczany na dokumentach dla klientów, w materiałach informacyjnych i reklamowych, gadżetach firmowych dla klientów i pracowników obsługujących klientów, na banerach reklamowych, chorągiewkach i masztach. (bezsporne – tak też zestawienie reklam k.171, artykuły prasowe k.173-185, 189-200, 251-256, nagrania k.187, gadżety reklamowe, fotografie k.202-237, wydruki ze stron internetowych k.258, 260-270) Z działaniami promocyjnymi i reklamowymi prowadzonymi w Polsce z użyciem znaku C. (...) wiążą się wysokie nakłady ponoszone przez L.D.. (bezsporne – tak też zestawienie wydatków k.239-242) (...) oddział (...) de S.y R., rozpoznawalny w dużej mierze przez znak graficzny, zajmuje wysoką pozycję na rynku usług ubezpieczeniowych. Powódki i ich usługi są powszechnie kojarzone przez klientów z renomowanym znakiem przedstawiającym Statuę Wolności. (bezsporne – tak też ekspertyza M. k.244-249)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w W. oferująca usługi polegające na reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach w sporach z ich sprawcami i zakładami ubezpieczeń, używa na swojej stronie internetowej pod adresem (...) [www\(...\).pl](http://www(...).pl), w dokumentach handlowych, materiałach biurowych oraz na wizytówkach – oznaczenia graficznego przedstawiającego stylizowaną postać Statui Wolności łącznie z napisem **odszkodowania po amerykańsku (...)**,

numerem telefonu i adresem strony internetowej. (bezsporne – tak też wydruk ze strony internetowej k.272-274, wizytówka k.276-277)

W oznaczeniu tym element graficzny ma charakter odróżniający, którego nie mogą zdominować : opisowe hasło – **odszkodowania po amerykańsku**, wskazujące na to jakie usługi oferuje pozwana, firma spółki (...), ani jej dane adresowe, które zresztą nie są używane w funkcji znaku towarowego. Element graficzny jest wysoce podobny do znaku towarowego C. (...), przez co – z uwagi na identyczny krąg odbiorców usług oznaczanych obydwoma znakami graficznymi, identyczność na płaszczyźnie znaczeniowej i podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej – stwarzają możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące także ryzyko skojarzenia podmiotów posługujących się tymi znakami. (ocena normatywna Sądu)

Oceniając zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego Sąd zważył :

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

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie aby znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału 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 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, 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.

(...) Company służy bezspornie prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zasadne jest zatem jej żądanie udzielenia ochrony przed działaniami osób nieuprawnionych wkraczających w sferę wyłączności wynikającej z udzielonej ochrony.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, nie-mającym zgody uprawnionego, używania w obrocie oznaczenia :

a. identycznego ze znakiem dla identycznych towarów lub usług;

b. gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. 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)

Znak - całkowicie fantazyjny dla usług ubezpieczeniowych, ma wysoką pierwotną zdolność odróżniającą. Zdolność wtórna wypracowana została w efekcie wieloletniego intensywnego używania znaku na dużym terytorium. Przy czym w sektorze usług ubezpieczeniowych nie są powszechnie używane odwołania do Stanów Zjednoczonych, uzasadnione w przypadku działalności powódek ze względu na kraj pochodzenia usług, jednak nieoczywiste w przypadku działań pozwanej, która na swojej stronie internetowej nawiązuje tylko do wzorowania się na amerykańskich standardach oraz odszkodowań po amerykańsku. Takie działania mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia usługi, a ponadto, grożą rozwodnieniem siły odróżniającej znaku z sylwetką Statui Wolności.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki te należy porównywać całościowo, przy czym decydujące znaczenie mają elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Ocena podobieństwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z ich elementów składowych. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że ogólne wrażenie pozostawione przez złożony znak 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)

Wspólnotowy znak towarowy C. (...), jako całość stanowi element graficzny oznaczenia używanego przez pozwaną spółkę (...). Znak i wyróżniający się element graficzny oznaczenia pozwanej są identyczne na płaszczyźnie koncepcyjnej. W obu przypadkach uwagę klientów zwraca symbol Statui Wolności. Pozostałe elementy słowne oznaczenia pozwanej są mniej dystynktywne ((...)) lub wręcz opisowe (odszkodowania po amerykańsku, nr telefonu i adres strony internetowej).

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalności 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) Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy się odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu używania znaku, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, 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.)

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) Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym w sprawie C-39/97 Canon z 29.09.1998 r., kryteriami podobieństwa usług są: istota lub natura usług, ich przeznaczenie, ostateczni odbiorcy, sposób korzystania z usług, ich konkurencyjność lub uzupełnianie się.

Usługi oferowane przez strony procesu nie są identyczne, w przekonaniu Sądu, można jednak uznać je za podobne w tej części w jakiej powódki żądają zakazania pozwanej używania kwestionowanego oznaczenia. Jak wynika z informacji na stronie internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), w zakresie dochodzonych roszczeń mieszczą się: odszkodowania komunikacyjne, z OC sprawcy oraz inne odszkodowania majątkowe i osobowe. Identyczny jest krąg klientów zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia, a następnie także dochodzeniem wynikających z niej roszczeń. Działalność pozwanej, polegająca na dochodzeniu odszkodowań można uznać za usługę dotyczącą umów ubezpieczeniowych ze względu na jej bezpośredni związek z egzekwowaniem należności ubezpieczonych, wynikających z postanowień umów zawieranych z ubezpieczycielem. Dla istnienia usług pozwanej konieczne jest istnienie usług powódek. Działalność pozwanej charakteryzuje ta sama natura, cel, grupa odbiorców oraz rodzajowość, ponieważ świadczone przez nią usługi są natury finansowej, służą tym samym celom i są kierowane do tej samej grupy odbiorców – osób chcących ubezpieczyć się od wypadku, a w razie jego zaistnienia uzyskać odszkodowanie. Są to działania ściśle powiązane, a przez to wysoce podobne.

Należy przy tym odnieść podobieństwo stosowanego przez pozwaną oznaczenia do sytuacji, w jakich świadczy ona swoje usługi, nie będące niezależnymi od usług powódek. Badając podobieństwo usług i towarów sąd analizuje również właściwy krąg odbiorców (relevant public - por. wyroki Trybunału w sprawie C-398/08 Audi AG z 21 I 2010 r. czy z 12 VII 2012 r. w sprawie C-311/11 Smart Technologies ULC). W niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przyjęty model przeciętnego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta, reprezentującego krąg odbiorców właściwy dla świadczonych przez pozwaną usług, jednak okoliczności, w których konsumenci decydują się na skorzystanie z usług firm odzyskujących odszkodowania nie przyczyniają się do zwiększenia stopnia ich uwagi. Mogą one, ze względu na zaangażowanie emocjonalne, czynić odbiorców bardziej podatnymi na wpływ oznaczenia kojarzącego się ze znakiem powódek. Identyfikacja wizualna oraz okoliczności mogą oddziaływać na tyle silnie, że pomimo odmienności firmy, pod jaką działa pozwana i pewnych rozbieżności w sferze wizualnej obu znaków, przeciętny konsument nie zwróci uwagi na różnice, dostrzegając w graficznym elemencie oznaczenia pozwanej wskazanie pochodzenia jej usług od powódek lub podmiotu związanego z nią w sposób uprawniający go do korzystania ze znaku LIBERTY. Zgodnie z poglądem Trybunału wyrażonym w wyroku w sprawie Canon , o jednorodności towarów i usług decyduje właśnie to, czy nabywcy mogą sądzić, że usługi świadczone są przez to samo przedsiębiorstwo.

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 znacznym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01

Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix , wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein 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 znaków i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego i 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 za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capiro)

W przekonaniu Sądu, identyczność – na płaszczyźnie koncepcyjnej - znaku towarowego (...) i dystynktywnego elementu graficznego oznaczenia (...) oraz podobieństwo usług, dla których są one używane mogą wprowadzać w błąd zainteresowanych nabyciem usług lub korzystających z nich co do istnienia między stronami powiązań gospodarczych, prawnych lub organizacyjnych. Możliwość pomyłki jest tym większa, że znak (...) ma wysoce odróżniający charakter i to dzięki niemu usługi powódek są rozpoznawane przez konsumentów.

Podobieństwo usług, dla których chroniony jest znak C. (...) i używane jest oznaczenie oraz wysokie podobieństwo znaku powódki i oznaczenia pozwanej (identyczność na płaszczyźnie znaczeniowej) uzasadniają przyjęcie, że **w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem prawa z rejestracji, zdefiniowanym w art. 9 ust.1b rozporządzenia.**

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na który składają się dokumenty, wydruki ze stron internetowych, nagrania i dowody rzeczowe, przekonuje za przyjęciem, że wspólnotowy znak towarowy jest znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym przez konsumentów.

Orzecznictwo sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 II 2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relevantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6

^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- udział w rynku,
- intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders i z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nim zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

W przekonaniu Sądu, (...) Company udowodniła, że pozwana narusza jej prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego C. (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia.

Uzasadniając to stanowisko należy odwołać się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, który - w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych - stwierdził, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywołuje na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy by dowieść, że używanie późniejszego znaku powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego bądź też działa lub może działać na jego szkodę. Dla dowiedzenia, że używanie późniejszego znaku t działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego konieczne jest wykazanie zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L'Oréal Trybunał wskazał natomiast, że odnoszenie korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z

jego charakteru odróżniającego lub renomy, jeżeli osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu znaku, aby skorzystać z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek włożony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Naruszenie renomy wspólnotowego znaku towarowego zależy od oceny normatywnej sądu. Okoliczności stanowiące podstawę takiego ustalenia powinny niewątpliwie wynikać z materiału dowodowego, jednak niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagań co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzględnienia znajomości reguł ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogłoby skutkować pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Także w wyroku wydanym 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox, Trybunał stwierdził, że właściciel renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia, musi jednak przedstawić dowody pozwalające na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego swego znaku bądź też działania na ich szkodę, przy czym stwierdzenie to może zostać dokonane na podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, jak również innych okoliczności danej sprawy.

Zaoferowane przez powódki dowody oraz argumentacja obszernie przedstawiona w motywach pozwu, której nie ma potrzeby ponownie przytaczać w uzasadnieniu wyroku, niekwestionowane przez pozwaną i niebudzące wątpliwości Sądu co do ich trafności, przekonują o renomie znaku, uzasadniając zarzut naruszenia prawa (...) Company w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia. Używanie przez spółkę (...) kwestionowanego oznaczenia, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść, może być także szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. W braku dowodów przeciwnych, można też stwierdzić, że bez koniecznych nakładów, pozwana może osiągnąć sukces rynkowy wykorzystując skojarzenie, jakie znak (...) wywołuje u nabywców jej usług. (pkt 37 wyroku Trybunału z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox)

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 powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Żądanie zakazowe określone w pkt I. pozwu, co do zasady, zasługiwało na uwzględnienie, formułując sankcję zakazową Sąd dokonał jednak w wyroku zmian stylistycznych. W odniesieniu do nakazu usunięcia skutków naruszenia, Sąd ograniczył go do przedmiotów stanowiących własność pozwanej – jak stanowi o tym przepis art. 286 k.p.c., oddalając powództwo co do pozostałych materiałów informacyjnych itp. znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą spółki (...).

W przekonaniu Sądu, żądanie z pkt I.3. zasługiwało na uwzględnienie tylko w takim zakresie w jakim wyrok ma zostać podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych pozwanej (pod adresem (...).pl) i(...) . pl. Umożliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywców usług stron o bezprawnych działaniach N. , eliminując skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w szerszym zakresie nie jest niczym uzasadnione. Należy zauważyć, że powódka nie umotywowała dalszych żądań konkretnymi okolicznościami sprawy, w szczególności nie wskazała, z jakich przyczyn wyrok powinien być podany do wiadomości czytelników dziennika Rzeczpospolita. (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia)

Sąd oddalił także żądania upoważnienia do zastępczego wykonania obowiązku podania wyroku do publicznej wiadomości. Powoływany przepis art. 1049 § 1 k.p.c. odnosi się do postępowania egzekucyjnego i to właśnie na tym etapie postępowania (...) Company będzie mogła ewentualnie dochodzić wykonania obowiązku przez pozwaną.

Ocena zarzutu naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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

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

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

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, 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 nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia 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. (Czynny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czynny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towarów lub usług, które może wprowadzić w błąd co do ich pochodzenia. Przepis ten – analogicznie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych – chroni oznaczenia, które nie zostały objęte wyłącznością wynikającą z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym zdołały wypracować własną zdolność odróżniającą, przed działaniami naruszydciela, który później rozpoczął używanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdują zastosowanie powołane wyżej reguły wypracowane w orzecznictwie sądów wspólnotowych, z tym zastrzeżeniem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wyłącznego lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy, a zasięg jej działania ogranicza się do terytorium Polski.

Sąd uznaje za zasadne twierdzenie (...) Company i L. S. C. de S. y (...) S.A., że naruszając wyłączność wynikającą z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego C. (...) spółka (...) dopuszcza się równocześnie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (wprowadzające w błąd oznaczenie świadczonych usług) oraz wyczerpującego przesłanki klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (godzenie w renomę przedsiębiorcy) ***Za usprawiedliwione – co do zasady – i udowodnione, a przez to zasługujące na uwzględnienie, Sąd uznał zatem*** – z takimi samymi ograniczeniami, jak wskazano wyżej w odniesieniu do naruszenia prawa wyłącznego - ***powództwo wynikające z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*** (pkt II pozwu). (art. 18 pkt 1-3w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powódki uległy zaledwie nieznacznej części ich roszczeń. 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 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).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódek wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości i zwrot kwoty 34 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw.