



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M** GmbH w I (Republika Federalna Niemiec)

przeciwko **T** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje **T** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w **P** naruszania praw **M** GmbH w I do słownego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 005147401 oraz do graficznego



wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 011259959, przez używanie oznaczenia słownego **SATURION**, a także oznaczeń słowno-graficznych zawierających element słowny SATURION pisany drukowanymi białymi literami i element graficzny w postaci półkola lub wizerunku planety w kolorze czerwonym na czarnym tle, w szczególności oznaczeń:



i

w związku ze świadczeniem usług sprzedaży produktów elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i fotograficznego, nośników nagrań muzycznych i filmowych, gier i oprogramowania komputerowego, książek i materiałów biurowych; w tym na papierze firmowym, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali społecznościowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia słownego SATURION również w nazwie domeny internetowej, w tym w adresach odsyłających do innych stron internetowych związanych z działalnością pozwanej i w adresach poczty elektronicznej;

2. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność, związanych z prowadzoną przez T spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w P działalnością handlową, materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym bannerów, katalogów, ulotek i artykułów promocyjnych, opatrzonych oznaczeniami o których mowa w pkt 1., dotyczących produktów elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i fotograficznego, nośników nagrań muzycznych i filmowych, gier i oprogramowania komputerowego, książek i materiałów biurowych;

3. w pozostałej części powództwo oddala;

4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;

5. nakazuje pobranie od T spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 VII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 36/13 Sąd udzielił M GmbH w I zabezpieczenia jej roszczeń o zobowiązanie T spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P do zaniechania naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN** (CTM-5147401), słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN CONNECT** (CTM-11259959) i graficznego wspólnotowego znaku towarowe-go CTM-5148119, wynikających z art. 102 rozporządzenia *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, poprzez zakazanie obowiązaney, na czas trwania procesu, używania w jakiegokolwiek formie graficznej:

a. oznaczenia słownego **SATURION**,

b. oznaczeń graficznych przedstawiających planetę z otaczającym ją pierścieniem -

w odniesieniu do działalności handlowej, związanej z wyrobami elektroniki użytkowej, artykułami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzętem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyką, filmami, gramami i oprogramowaniem komputerowym, książkami i materiałami biurowymi, w tym: na papierze firmowym, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali społecznościowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku słownego oznaczenia **SATURION**, także w nazwie domeny internetowej i w adresach poczty elektronicznej. (k.181-190 akt sygn. XXIIIGWo 36/13)

19 IX 2013 r. Sąd oddalił wniosek spółki T o wstrzymanie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Zażalenie obowiązaney zostało oddalone postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanym 29 XI 2013 r. w sprawie sygn. akt IACz 2122/13. (k. 248-250, 277-282 akt sygn. XXIIIGWo 36/13)

14 VIII 2013 r. M GmbH w I wniosła o:

I. zakazanie spółce T naruszania praw do: słownego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN** CTM-005147401, słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN CONNECT** CTM-011259959 oraz do graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr CTM-005148119, zarejestrowanych na rzecz powódki w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, tj. używania w jakiegokolwiek formie graficznej:

- oznaczenia słownego SATURION,

- oznaczeń graficznych przedstawiających planetę z otaczającym ją pierścieniem, w odniesieniu do działalności handlowej, w szczególności związanej z wyrobami elektroniki użytkowej, artykułami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzętem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyką filmami, gram i oprogramowaniem komputerowym, książkami i materiałami biurowymi; w tym na papierze firmowym, materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali społecznościowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia słownego **SATURION** - również w adresie domenowym (domena internetowa) - zastrzeżeniem roszczenia w pkt III, w tym w adresach odsyłających do innych stron internetowych związanych z działalnością spółki T i w adresach poczty elektronicznej;

II. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, w terminie 14 dni od jego uprawomocnienia się, w formie ogłoszenia o wielkości nie mniejszej niż 1/8 strony, pogrubioną czcionką typu Arial, nie mniejszą niż 16 punktów, w ogólnopolskim poniedziałkowym wydaniu dziennika *Gazeta Wyborcza*, na jednej z pierwszych czterech stron redakcyjnych, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanej na innych stronach lub obok wymienionego ogłoszenia, o treści: *T Sp. z o.o. z siedzibą w P informuje, że w dniu [data orzeczenia] Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uznał, iż powołana spółka, używając w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w nazwie prowadzonego przez siebie sklepu internetowego, określenia „Saturion” i oznaczeń graficznych przedstawiających planetę z otaczającym ją pierścieniem, naruszyła przysługujące M GmbH prawa do wspólnotowych znaków towarowych tj.: znaku słownego SATURN numer 005147401, (ii) słowno-graficznego znaku towarowego SATURN CONNECT numer 011259959 oraz graficznego znaku towarowego numer 005148119;*

III. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, w terminie 14 dni od jego uprawomocnienia się poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.saturion.pl oraz utrzymywanie przez okres 60 dni ogłoszenia o wielkości 1/4 strony, pogrubioną czcionką typu Arial, nie mniejszą niż 16 punktów, bez umieszczenia na stronie jakichkolwiek dodatkowych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanej, o treści: *T Sp. z o.o. z siedzibą w P informuje, że w dniu [data orzeczenia] Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uznał, iż powołana spółka, używając w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w nazwie prowadzonego przez siebie sklepu internetowego, określenia „Saturion” i oznaczeń graficznych przedstawiających planetę z otaczającym ją pierścieniem, naruszyła przysługujące M GmbH prawa do wspólnotowych znaków towarowych tj.: znaku słownego SATURN numer 005147401, (ii) słowno-graficznego znaku towarowego SATURN CONNECT numer 011259959 oraz graficznego znaku towarowego numer 005148119;*

IV. nakazanie pozwanej zniszczenia - na własny koszt - będących jej własnością bezprawnie oznaczonych wytworów tj. wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym bannerów, katalogów, ulotek i artykułów promocyjnych związanych z prowadzoną przez pozwaną spółkę działalnością gospodarczą i dotyczących działalności handlowej związanej z wyrobami elektroniki użytkowej, artykułami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzętem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyką, filmami, gramami i oprogramowaniem komputerowym, książkami i materiałami biurowymi, zawierających słowne oznaczenie „Saturion” lub oznaczenia graficzne przedstawiające planetę z otaczającym ją pierścieniem;

V. upoważnienie powódki do wykonania na koszt pozwanej czynności wskazanych w pkt II., w razie ich niewykonania przez pozwaną spółkę w wyznaczonym terminie;

VI. zwrot kosztów procesu. (k.2-68)

W załączniku do protokołu rozprawy z 28 X 2013 r. spółka sprecyzowała żądanie w pkt I. pozwu, wnosząc o zakazanie pozwanej naruszania praw do: słownego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN** CTM-005147401, słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN CONNECT** CTM-011259959 oraz do graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr CTM-005148119, tj. używania w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną obejmujący również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczeń pozwanego ze wspólnotowymi znakami towarowymi powódki:

- a. oznaczenia słownego SATURION - w jakiegokolwiek formie graficznej, tj. w szczególności bez względu na krój i kolor czcionki, samodzielnie i/lub z oznaczeniami wskazanymi w punkcie b. i/lub
- b. oznaczeń graficznych przedstawiających planetę z otaczającym ją pierścieniem, w szczególności w dominujących kolorach: pomarańczowym i/lub czerwonym i/lub czarnym,

w odniesieniu do działalności handlowej związanej z którąkolwiek z wymienionych w tym punkcie kategorii towarów, tj. wyrobami elektroniki użytkowej, artykułami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzętem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyką, filmami, gramami i oprogramowaniem komputerowym, książkami i materiałami biurowymi, co obejmuje również używanie w/w oznaczeń w związku z którąkolwiek z wymienionych kategorii towarów na papierze firmowym i/lub w materiałach promocyjnych i reklamowych i/lub na stronie internetowej, w tym na profilach internetowych portali społecznościowych oraz/lub na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia słownego SATURION - również w adresie domenowym (domena internetowa), w tym w adresach odsyłających do innych stron

internetowych związanych z działalnością T Sp. z o.o., i/lub w adresach poczty elektronicznej. (k.185)

T spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. (k.81-137)

Sąd ustalił, że:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego M GmbH z siedzibą w I jest przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą wyrobów elektrycznych oraz sprzętu komputerowego, RTV i AGD. Powódka czyni to za pośrednictwem spółek-córek, w sklepach stacjonarnych i internetowym pod nazwą SATURN. (dowód: odpis z rejestru handlowego A I k.156-180 akt sygn. XXIIIGWo 36/13, wydruki ze stron internetowych k.33-38, 47-50 oraz k.23-26 akt sygn. XXIIIGWo 36/13)

Spółce służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego **SATURN** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 5147401, z pierwszeństwem od 21 XII 1995 r., chronionego m.in. dla towarów i usług w klasach:

9. urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne (ujęte w klasie 9); urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych danych (ujęte w klasie 9), zwłaszcza urządzenia telewizyjne, odbiorniki radiowe, analogowe i cyfrowe urządzenia do odtwarzania dźwięku oraz magnetofony kasetowe, analogowe i cyfrowe odtwarzacze płyt, głośniki, aparaty telefoniczne, instalacje telefoniczne, urządzenia GSM, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, urządzenia faksowe, wzmacniacze, anteny; mikrofony, słuchawki na uszy, kable konektorowe, baterie; urządzenia nawigacyjne; aparatura i instrumenty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, zwłaszcza aparaty fotograficzne, obiektywy, lornetki, kamery wideo, kamery filmowe, nagrywarki wideo, drukarki wideo, naświetlone filmy, projektory, światłomierze, lampy błyskowe, ekrany projekcyjne, ramki diapozytowe, statywy, torby na zdjęcia; kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, monitory, drukarki, skanery, fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe urządzenia peryferyjne i ich akcesoria; nośniki danych (ujęte w klasie 9); programy komputerowe; nagrane nośniki informacji; płyty CD, płyty DVD; pliki audio, pliki muzyczne, pliki zawierające obrazy, wideo i gry (do pobrania); gry telewizyjne (ujęte w klasie 9); oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych; konsole do gier elektronicznych; satelitarne instalacje odbiornikowe,

11. urządzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujęte w klasie 11),

35. usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, urządzeń i akcesoriów do odbierania i zapisywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu i/lub danych przetwarzanych elektronicznie, sprzętu i oprogramowania komputerowego, plików do pobrania, aparatów fotograficznych, filmowych i optycznych, przyrządów i mediów do nagrywania, nośników danych, urządzeń i pojemników do gospodarstwa domowego, urządzeń do gotowania, grzewczych i oświetleniowych, komputerów i gier wideo,



- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 11259959 z pierwszeństwem od 12 X 2012 r., o czym opublikowano 20 III 2013 r., chronionego m.in. dla towarów i usług w klasach:

7. maszyny elektryczne do gospodarstwa domowego (ujęte w klasie 7),

9. programowalne urządzenia elektroniczne; urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych danych (ujęte w klasie 9); aparatura i instrumenty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, komputery, monitory, drukarki, skanery, fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, oraz ich akcesoria; nośniki danych do nagrywania informacji, danych, obrazów i dźwięku (ujęte w klasie 9); programy komputerowe; nagrane nośniki informacji, płyty fonograficzne, CD i DVD; pliki audio, pliki muzyczne, pliki zawierające obrazy, wideo i gry (do pobrania); gry telewizyjne (oprogramowanie); oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych; satelitarne instalacje odbiornikowe w tym anteny satelitarne; wagi, radia wyposażone w zegar,

11. urządzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujęte w klasie 11),

28. gry i zabawki; urządzenia do gier elektronicznych, konsole do gier elektronicznych,

35. usługi handlu hurtowego i detalicznego z zakresu, takich towarów jak: elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne, sprzęt i akcesoria do odbierania i zapisywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, i/lub elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, pliki do pobrania, urządzenia, przyrządy i nośniki fotograficzne, filmowe i optyczne, nośniki danych, zapisane nośniki, aparatura i przyrządy medyczne, elektryczne i nieelektryczne urządzenia i pojemniki do gospodarstwa domowego, urządzenia do gotowania i ogrzewania, gry komputerowe i wideo, zegarki, gry komputerowe i gry wideo,



- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 5148119, z pierwszeństwem od 4 V 2000 r., chronionego dla towarów i usług w klasach:

9. urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne (zawarte w klasie 9); urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych danych (ujęte w klasie 9), zwłaszcza urządzenia telewizyjne, odbiorniki radiowe, analogowe i cyfrowe urządzenia do odtwarzania dźwięku oraz magnetofony kasetowe, analogowe i cyfrowe odtwarzacze płyt, głośniki, aparaty telefoniczne, instalacje telefoniczne, urządzenia GSM, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, urządzenia faksowe, wzmacniacze, mikrofony, słuchawki; aparatura i instrumenty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, zwłaszcza aparaty fotograficzne, obiektywy, lornetki, kamery wideo, kamery filmowe, nagrywarki wideo, drukarki wideo, naświetlone filmy, projektory, światłomierze, lampy błyskowe, ekrany projekcyjne, ramki diapozytowe, statywy, torby na zdjęcia; kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, monitory, drukarki, skanery, fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, oraz ich akcesoria, mianowicie klawiatury, myszy komputerowe, dżojstiki, płytki wtykowe; nośniki danych do nagrywania informacji, danych, obrazów i dźwięku (ujęte w klasie 9); programy komputerowe; nagrane nośniki informacji; pliki audio, muzyczne i zawierające obrazy, wideo i gry (do pobrania); gry telewizyjne (ujęte w klasie 9); oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych; konsole do gier elektronicznych; satelitarne instalacje odbiornikowe; żelazka elektryczne, wagi, radiobudziki,

11. urządzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujęte w klasie 11),

35. usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, urządzeń i akcesoriów do odbierania i zapisywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu i/lub danych przetwarzanych elektronicznie, sprzętu i oprogramowania komputerowego, plików do pobrania, aparatów fotograficznych, filmowych i optycznych, przyrządów i mediów do nagrywania, nośników danych, urządzeń i przyrządów medycznych, urządzeń i pojemników elektrycznych i nieelektrycznych do gospodarstwa domowego, łazienki i kuchni, urządzeń oświetleniowych i elementów oświetleniowych, zegarków i przyrządów do pomiaru czasu. (dowód: wydruki z bazy OHIM k.34-61 akt sygn. XXIIIGWo 36/13)

Znak towarowy **SATURN** jest jedną z najstarszych europejskich marek specjalistycznych sklepów z elektroniką użytkową. Pierwszy sklep pod tym znakiem powstał w Niemczech w 1961 r. Dziś sieć jest obecna w 12 krajach, od 2004 r. także w Polsce, gdzie działa 18 z ogólnej liczby 460

sklepów **S** oferujących szeroki asortyment elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i fotograficznego, muzyki, filmów oraz gier i oprogramowania komputerowego. Pod tym znakiem działa także sklep internetowy (www.saturn.pl). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.47-50, k.23-26, 148-152, gazetki k.153 i k.27 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

Znaki **SATURN**, używane łącznie, w kolorystyce czarno-czerwono/pomarańczowo-białej:



są znane i rozpoznawalne przez klientów. Sieć sklepów SATURN otrzymała *Godło Jakości Obsługi 2011*, została też trzykrotnie wyróżniona *Laurem Konsumenta*. Znaki używane są przez uprawnioną i podmioty powiązane z nią gospodarczo w podejmowanych przez nie licznych i kosztownych działaniach promocyjnych i reklamowych. (dowód: zeznania świadka D. P. k. 230-232, artykuły prasowe i reklamy k.52-62, zrzuty z ekranu k.27-33 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

T spółka z o.o. w P jest przedsiębiorcą prowadzącym obecnie – pod nazwą SALURION (poprzednio SATURION) - działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu elektronicznego i komputerowego w dwóch placówkach handlowych we Wrocławiu i w Poznaniu oraz poprzez sklep internetowy na stronie www.salurion.pl, w którym oferuje: komputery, sprzęt komputerowy, programy i książki, gry, artykuły fotograficzne i Video, telefony i GPS, RTV, AGD, akcesoria, artykuły biurowe i produkty Apple. Pozwana nie jest abonentem domeny internetowej saturion.pl (bezsporne – tak też oświadczenie k.300), jednak na stronie utworzonej pod adresem www.saturion.pl obecne były oferowane przez nią usługi sprzedaży sprzętu RTV i AGD. (dowód: odpis z KRS k.70-73, wydruki ze stron internetowych k.67, 94-95, 160, 170-171 fotografie k.96-98 oraz wydruki ze stron internetowych k.62-69, 74-134, 235-236, 273, zamówienie k.135-136, fotografie k.232-234v akt sygn. XXIIGWo 36/13)

Oznaczenie słowne **SATURION** wykorzystywane było przez pozwaną w treściach strony internetowej, w adresach e-mail, w dokumentach handlowych, jak też – jako logo



, w oznaczeniu placówek handlowych: . Wezwana do zaniechania naruszeń, obowiązana zmieniła oznaczenie na stronie internetowej, nieznacznie modyfikując czcionkę słowa SATURION i eliminując z elementu graficznego pierścień:



. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.94-95, fotografie k.96-98, 228-229, oraz k.62-69, 74-134, 144-149, dokumenty handlowe k.135-136 akt sygn. XXIIIGWo 36/13)



Obecnie pozwana używa oznaczenia słownego SALURION i słowno-graficznego . (dowód: wydruki ze stron internetowych k.210-220, 298-299, 302, fotografia k.228-229, zrzut z ekranu k.297)

Sąd zważył co następuje :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 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 w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje 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 dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje 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 przepisów prawa krajowego.

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

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których 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. (ust.1)

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

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za 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*) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemnym, 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 branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

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

Ocena ryzyka konfuzji 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*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za 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*), o tyle to właśnie jego odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) 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 samo-istnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. 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 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z załączonych do wniosku o udzielenie zabezpieczenia wydruków z bazy OHIM wynikają (niekwestionowane przez pozwaną) prawa M GmbH do używania słownego i graficznych znaków

towarowych: **SATURN**,



i



. Na wstępie należy

wyjaśnić, że – inaczej niż zdaje się tego żądać powódka - naruszenie każdego z tych znaków powinno być oceniane odrębnie. Należy jednak podkreślić, że – zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 18 VII 2013 r. w sprawie C-252/12 - wymóg rzeczywistego używania może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego znakiem słownym, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści.

Zaoferowany Sądowi materiał dowodowy przekonuje o długotrwałym, intensywnym używaniu przez powódkę słownego znaku towarowego **SATURN** (CTM-005147401), pisanego białymi drukowanymi literami na czarnym tle, obok znaku graficznego CTM-005148119. Jakkolwiek pozwana – co do zasady – zaprzeczyła twierdzeniom M GmbH, to jednak nie przedstawiła żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów dotyczących europejskiego rynku sprzedaży sprzętu komputerowego oraz RTV i AGD. W szczególności nie podważyła w żaden sposób pozycji rynkowej uprawnionej, ani prowadzonych przez nią działań promocyjnych i reklamowych, których konsekwencją jest dobra rozpoznawalność znaku **SATURN** w relatywnym kręgu konsumentów. Dowodem tego nie są w szczególności zeznania świadka Jacka Jaworskiego (k.280), przemawiające za racją strony powodowej.

Materiał dowodowy pozwala na ustalenie, że uprawniona (samodzielnie i przez podmioty powiązane z nią gospodarczo) intensywnie używa znaków CTM-5147401 i CTM-5148119, które mają wysoką pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą. Znaki są używane łącznie w kolorystyce czarno-czerwono/pomarańczowo-białej, a słowo SATURN pisane jest drukowanymi literami, prostą czcionką, z charakterystycznym zapisem litery A – **Λ**, pozbawionym poziomej kreski.

Zeznania świadka D.P. przekonują o rozpoznawalności znaku towarowego **SATURN**, w szczególności w postaci, w jakiej jest on używany przez powódkę. Pozwana spółka znacznie później niż M GmbH rozpoczęła używanie znaku towarowego **SATURION** w wersji słownej lub słowno-graficznej - pisanego białymi, drukowanymi literami (z charakterystyczną literą **A** na czarnym tle. Oznaczenie słowne pozwanej było łączone z elementem graficznym,



przedstawiającym planetę w kolorze czerwonym, zapisany drobnym drukiem slogan nie zmieniał wysoce odróżniającego charakteru uzyskiwanego przez ten znak ze względu na jego element słowny SATURION i wizerunek planety. Wbrew jej twierdzeniom, zawnioskowany przez spółkę T, świadek J. J. kojarzył nazwę i element graficzny z planetą Saturn, a zatem w odbiorze konsumenckim znaki stron należy uznać za identyczne koncepcyjnie.

Utrwaliwszy w świadomości konsumentów ten wizerunek, w efekcie działań uprawnionej,



pozwana zmodyfikowała wygląd elementu graficznego, pozostając jednak w tym samym układzie graficznym i kolorystyce. Zdaniem Sądu, w kwestionowanym oznaczeniu słowo SATURION ma charakter odróżniający, wprost kojarząc się nabywcom (także użytkownikom Internetu) z powódką i jej znakiem towarowym SATURN, szczególnie w wersji



słowno-graficznej w jakiej jest używany

Znaki powódki są zapamiętywane przez nabywców ze względu na słowo SATURN, kontrastową kolorystykę oraz (w mniejszym stopniu, raczej jako podkreślenie znaczenia elementu słownego) graficzne przedstawienie planety Saturn z charakterystycznym dla niej pierścieniem.

Oznaczenie pozwanej powiela kolorystykę (czarne tło, biały napis i czerwony / pomarańczowy element graficzny), układ graficzny całości zbudowanej wokół wyeksponowanego słowa SATURION, w sposób niewątpliwy kojarzącego się ze słowem SATURN – wyróżniającym się w używanym przez uprawnioną jej znaku towarowym. Różnicę między słowami SATURN – SATURION niwelował pierwotnie używany wizerunek planety Saturn z jej księżycem, w kolorze czerwonym, podobnym do pomarańczowego.

Sąd jest przekonany, że działania pozwanej, pomimo pewnych (nieznaczących) modyfikacji dokonanych w efekcie sprzeciwu powódki naruszają prawo M GmbH do słownego wspólnotowego znaku towarowego CTM-005147401. Ze względu na podobieństwo graficzne i wyeksponowany w nim element słowny SATURN, można stwierdzić także naruszenie znaku CTM-011259959, element słowny CONNECT ma bowiem charakter opisowy i jest słabiej zapamiętywany przez konsumentów, niż dobrze im znane słowo SATURN.

Rację ma pozwana, twierdząc, że w jej przypadku (spółka prowadzi sprzedaż internetową towarów identycznych z tym, dla których są chronione znaki M GmbH) należy brać pod uwagę możliwość pomyłki użytkownika Internetu, nie ma jednak żadnych przesłanek do stwierdzenia, że

osoba taka jest lepiej zorientowana niż nabywca towarów stron dokonujących zakupów w zwykłych sklepach. Przeciwnie, osoba korzystająca z wyszukiwarek internetowych jest bardziej podatna na pomyłki, ze względu na tożsamość początkowych liter **SATUR**, wpisawszy je do wyszukiwarki otrzymujemy informację o stronach internetowych obu stron. Pozwana pomija przy tym swych klientów dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych, w których oznaczeniach eksponowana jest wersja słowno-graficzna. Nie wyjaśnia przyczyn wyboru kolorystyki wysoce zbliżonej do znaku używanego przez powódkę, jej układu graficznego, czcionki słowa SATURION. Nawet jednak, gdyby jej działania ograniczały się do sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy, nie eliminowałoby to ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie można bowiem uznać za całkowicie rozłączne kręgi klientów sklepów stacjonarnych i internetowych. Możliwości popełnienia omyłki nie eliminują warunki, w jakich sprzedawane są towary, o realnych pomyłkach zeznaje choćby świadek J.J.

Zdaniem Sądu, prawa wyłączne powódki do znaków towarowych CTM-005147401 i CTM-011259959 narusza także używanie przez pozwaną znaku SATURION w wersji słowno-graficznej



Wbrew zapewnieniom pozwanej, trzeci znak w tym wyrazie nie jest postrzegany jako podwójna litera L, na marginesie należy zauważyć, że w słowie SALURION litera ta nie jest zdublowana, lecz jako litera T. Dla oceny podobieństwa nie mają znaczenia intencje pozwanej, lecz odbiór jej znaku przez klientów zainteresowanych zakupem sprzętu komputerowego oraz urządzeń RTV i AGD. Oznaczenie to nawiązuje do układu i kolorystyki używanego przez powódkę znaku SATURN. Działania spółki T zmierzające do eliminacji ryzyka konfuzji konsumenckiej mają więc charakter pozorny, zachowując wszystkie elementy decydujące o naruszeniu.

W przekonaniu Sądu, używanie dla usług sprzedaży detalicznej (zaliczanych do klasy 35. Klasyfikacji nicejskiej) towarów należących do klas 7., 9. i 11., identycznych z objętymi ochroną znaków towarowych SATURN i SATURN CONNECT oznaczeń bardzo podobnych na płaszczyźnie graficznej i fonetycznej, uzasadnia stawiany spółce T zarzut naruszenia praw do z rejestracji znaków towarowych CTM-005147401 i CTM-011259959 w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Zdaniem Sądu, nie można natomiast twierdzić o naruszeniu przez pozwaną znaku towarowego CTM-5148119. Jego używanie przez uprawnioną – łącznie ze znakiem słownym SATURN – nie mieści się w granicach określonych w art. 15 ust. 1a rozporządzenia. (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 X 2012 r. w sprawie C-553/11 Bernhard Rintisch vs. Klaus

Eder, z 18 IV 2013 r. w sprawie C-12/12 Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co.) Element słowny zdecydowanie zwiększa bowiem zdolność odróżniającą tego znaku. Samodzielnie przeciwstawiany każdemu z oznaczeń pozwanej znak CTM-5148119 różni się od nich zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i koncepcyjnej. Należy przy tym zauważyć, że powódka w żaden sposób nie wyjaśniła, na czym miałyby polegać w tym przypadku naruszenie jej wyłączności.

Pozwana nie przedstawiła żadnych twierdzeń i dowodów, na których podstawie Sąd mógłby ustalić, że działając na tym samym rynku sprzętu komputerowego oraz RTV i AGD podejmowała – na własny koszt – realne działania promocyjne i reklamowe, aby odróżnić się od konkurentów, w szczególności od powodowej spółki. Skala poczynionych przez nią nakładów na ten cel (udokumentowane na k.129-133) i czas, w jakim miało to miejsce, jest bardzo niewielka,



jak na przedsiębiorcę wchodzącego – z wysoce konfuzyjnym oznaczeniem na rynek, na którym od wielu już lat wysoką pozycję zajmuje powódka.

Pozwana starała się przekonać Sąd o odmienności jej znaku ze względu na znaczenie słowa SATURION. Wnioskowane na poparcie jej zarzutów opinie biegłych nie mają jednak dla rozstrzygnięcia sporu istotnego znaczenia, biegli ci (z ich wiedzą i rozeznaniami w dziedzinach grafiki, języków starożytnych łaciny i greki oraz astrologów) nie mogą być uznani za osoby należące do relatywnego grona konsumentów. Pozwana nawet nie twierdziła, że nabywcami towarów stron są wyłącznie eksperci w wymienionych dziedzinach lub osoby mające ich wiedzę. Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodów z ich opinii, ich wiedza nie ma znaczenia dla oceny podobieństwa znaków, towarów / usług stron, ani nawet ryzyka konfuzji konsumenckiej. Zgłaszając wnioski dowodowe pozwana nie odnosi ich do reguł wypracowanych przez sądy wspólnotowe dla oceny naruszenia praw do znaków towarowych.

Sąd oddalił także wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków Z. B. i B. S., a także z przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony, jako powoływane na okoliczności nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy lub negatywne, w sytuacji, gdy mogły zaistnieć przypadki nieznane prezesowi zarządu spółki T, jego niewiedza nie może więc służyć budowaniu ogólnych twierdzeń. W szczególności zeznania te nie mogły wpływać na normatywną ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek używania przez spółkę T znaków SATURION, sposób ich używania oraz oferta towarowa pozwanej wynika w sposób niewątpliwy z dokumentów, fotografii i wydruków ze stron internetowych złożonych do akt. Bez znaczenia są także przywoływane przez pozwaną przykłady używania słowa SATURN jako znaku towarowego (k.101-114), nie pozbawia to bowiem ważności praw powódki, ani nie pozbawia jej znaków towarowych ich zdolności odróżniającej, szczególnie wtórnej.

Pozwana nie przedstawiła żadnych faktów, a tym bardziej dowodów, które pozwoliłyby uznać ją za użytkownika uprzedniego w rozumieniu art. 160 p.w.p. Nie wyjaśniła także, w jakim trybie regulacja prawa krajowego miałaby znaleźć zastosowanie do wspólnotowego znaku towarowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w tym przypadku naruszenie wiąże się z używaniem oznaczenia słowno-graficznego SATURION, kojarzącym się ze znacznie wcześniejszym znakiem słownym SATURN (CTM-005147401) i odróżniającym elementem słownym SATURN w znaku CTM-011259959, który należy uznać za należący do serii (rodziny) znaków SATURN. Pozwana nie może się skutecznie powoływać na uprzednie używanie oznaczenia, które od początku wyraźnie naruszało znak słowny powódki.

Aby ustalić, w jakich warunkach strony używają swych znaków (sprzedaż przez sklepy internetowe), Sąd dopuścił i przeprowadził dowód z zeznań świadka J. J. (k. 280). Nie pozwalają one jednak – jak zdawała się twierdzić pozwana – wyeliminować ryzyka konfuzji konsumenckiej. Przeciwnie, świadek potwierdził, że ze względu na używanie kwestionowanego znaku SATURION, pozwana jest mylona z powódką. Stawiane spółce T zarzuty mają więc także uzasadnienie w faktach. Zasadności stawianych pozwanej zarzutów, w rozumieniu braku bezprawności działania spółki T nie negują także wydruki ze stron internetowych (k.116-128, 134-136)

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. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszydciela (oprócz zaniechania naruszenia), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd rozstrzygając o naruszeniu prawa sąd 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 sąd może orzec 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,

- art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Ocena naruszenia lub groźby naruszenia praw wyłącznych dokonywana jest na dzień zamknięcia rozprawy, co uzasadnia dopuszczenie zgłoszonych w toku postępowania dowodów na okoliczność aktualności naruszenia.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że pozwana nie miała zgody uprawnionej na używanie dla identycznych towarów i usług ich sprzedaży konfuzyjnie podobnego do znaków **SATURN** i **SATURN CONNECT** znaku towarowego. Działania spółki T, polegające na używaniu oznaczeń: słownego **SATURION** i słowno-graficznych są zatem bezprawne. Uprawnionej służą więc żądania zakazowe z art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz żądania usunięcia skutków naruszeń, zgodnie z powołanymi przepisami prawa krajowego, stosowanymi do znaków wspólnotowych poprzez art. 102 ust. 1 rozporządzenia.

M GmbH w I może skutecznie żądać zakazania T spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P naruszania praw M GmbH w I do słownego wspólnotowego znaku towarowego **SATURN** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem



005147401 oraz do graficznego wspólnotowego znaku towarowego

zarejestrowanego pod numerem 011259959, przez używanie oznaczenia słownego **SATURION**, a także oznaczeń słowno-graficznych zawierających element słowny SATURION pisany drukowanymi białymi literami i element graficzny w postaci półkola lub wizerunku planety w kolorze czerwonym na czarnym tle, w szczególności oznaczeń:



w związku ze świadczeniem usług sprzedaży produktów elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i fotograficznego, nośników nagrań muzycznych i filmowych, gier i oprogramowania komputerowego, książek i materiałów biurowych; w tym na papierze firmowym, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali społecznościowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia słownego SATURION również w nazwie domeny internetowej, w tym w adresach odsyłających do innych stron internetowych związanych z działalnością pozwanej i w adresach poczty elektronicznej.

Żądanie z pkt I. pozwu zostało przez Sąd uszczegółowione i odniesione do konkretnych sposobów stwierdzonego naruszenia. Formułowany na przyszłość zakaz nie może obejmować „jakiegokolwiek formy graficznej” oznaczenia, można sobie bowiem wyobrazić taką, której inne elementy zdominują słowo SALURION. Nie może się także odnosić do ocennego określenia „w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną”. W tym zakresie powódka nie dowiodła też istnienia realnej groźby naruszenia jej praw w przyszłości.

W pozostałej części powództwo z pkt I. podlegało oddaleniu.

Sąd oddalił także żądania z pkt II i III (a w konsekwencji także z pkt V.), powódka nie wnosi bowiem o podanie do publicznej wiadomości wyroku lub informacji o nim, jak stanowi o tym przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, żądając w istocie publikacji oświadczenia o ustaleniu faktu naruszenia przez pozwaną praw wyłącznych powódki, które to ustalenie nie jest treścią wyroku, stanowiąc zaledwie przesłankę do zastosowania względem spółki T ustawowych sankcji.

Żądanie z pkt IV pozwu nakazania pozwanej zniszczenia, na jej koszt, stanowiących jej własność, związanych z prowadzoną przez spółkę T działalnością handlową, materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym bannerów, katalogów, ulotek i artykułów promocyjnych, opatrzonych oznaczeniami o których mowa w pkt 1., dotyczących produktów elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i fotograficznego, nośników nagrań muzycznych i filmowych, gier i oprogramowania komputerowego, książek i materiałów biurowych, uzasadnione jest, w zakresie wskazanym w pkt 1, przepisem art. 286 p.w.p.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając nimi w równych częściach każdą ze stron, stosownie do wyniku postępowania.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji stawka minimalna wynosi 840 zł. (§ 11 ust. 1 pkt 18) Za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym należy się pełnomocnikowi wynagrodzenie w wysokości 50% stawki minimalnej. (§ 13 ust. 2 pkt 1)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki, wykonującego zawód adwokata, jest wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości (także za postępowanie zażaleniowe – łącznie 2.520 zł i 34 zł opłaty od pełnomocnictwa), zaś pełnomocnika pozwanej wynagrodzenie w minimalnej wysokości (840 zł i 17 zł opłata od pełnomocnictwa).

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 4.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na pozwaną obowiązek uiszczenia pozostałej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)

Rozliczając koszty Sąd uwzględnił opłaty od pozwu i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (1.300 zł). Nie uwzględnił natomiast wydatków poniesionych przez powódkę na opłaty notarialne, zachowanie formy aktu notarialnego nie było konieczne dla udowodnienia roszczeń M GmbH. Sąd nie uwzględnił też wydatków na tłumaczenie, ze złożonych faktur (wystawionych w lipcu i sierpniu 2013 r. przez biuro tłumaczeń) nie wynika bowiem, jakich dotyczyły one dokumentów (k. 311, 312) Faktura na k. 310 wystawiona została za 9 stron tłumaczenia, podczas gdy złożono dokument czterostronicowy. Na tłumaczeniach wydruków z bazy OHIM złożonych w sprawie

sygn. akt XXIIIGWo 36/13 widnieją daty z początku 2013 r., wątpliwe przeto, aby usługa ich tłumaczenia została zafakturowana dopiero po upływie przeszło pół roku.

Powódka nie może żądać zwrotu kosztów prawdopodobnie związanych z obecnością jej pełnomocnika na rozprawie w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w związku z przesłuchaniem świadka w drodze pomocy sądowej (wynajęcie samochodu od 16 do 20 marca 2014 r., zakup benzyny i nocleg k.304-306).

Nie można także stwierdzić konieczności ponoszenia wydatków na wydruki. (k.307-309)