



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów
Przemysłowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jadwiga Smółucha

Protokolant: Diana Pawłowska

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. sprawy z powództwa:

1. C-I z siedzibą w B (Węgry)
2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

przeciwko:

1. KD sp. z o. o. z siedzibą w W
2. HZ 1 sp. z o. o. z siedzibą w W
3. HZ 2 sp. z o. o. z siedzibą w W
4. H3 sp. z o. o. z siedzibą w W
5. H4 sp. z o. o. z siedzibą w W
6. H5 sp. z o. o. z siedzibą w W

o naruszenie znaku towarowego Wspólnoty

1. oddała powództwo
2. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko KD sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł i uznaje ją za pobraną do wysokości 500 (pięciuset) zł
3. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko HZ 1 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł

4. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko HZ 2 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
5. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko H3 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
6. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko H4 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
7. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa C-I z siedzibą w B (Węgry) przeciwko H5 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
8. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko KD sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł i uznaje ją za pobraną do wysokości 500 (pięciuset) zł
9. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko HZ 1 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
10. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko H Z 2 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
11. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko H 3 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
12. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko H 4 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
13. opłatę ostateczną od pozwu w sprawie z powództwa SSL sp. z o. o. z siedzibą w W przeciwko H 5 sp. z o. o. z siedzibą w W ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) zł
14. obciąża C-I z siedzibą w B (Węgry) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w W kwotą 5 500 (pięć tysięcy pięćset) zł tytułem pozostałej części nieuiszczonej opłaty od pozwu
15. obciąża SSL sp. z o. o. z siedzibą w W na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w W kwotą 5 500 (pięć tysięcy pięćset) zł tytułem pozostałej części nieuiszczonej opłaty od pozwu
16. zasądza od C-I z siedzibą w B (Węgry) i SSL sp. z o. o. z siedzibą w W na rzecz KD sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, HZ 1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, HZ 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, H3 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, H4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, H5 sp. z o. o. z siedzibą w W 14 502 (czternaście tysięcy pięćset dwa) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE

Powodowie C-I w B (powód ad. 1) oraz SSL sp. z o.o. w W (powód ad. 2) w pozwie z 17 stycznia 2013 r. wniosli o:

1. powód ad. 1 - o zakazanie pozwanym spółkom: HZ 1 Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o. (dalej łącznie „pozwan”) następujących działań, stanowiących naruszenie praw z rejestracji renomowanych wspólnotowych znaków towarowych: słownego STOP.SHOP. nr 005051594 oraz słowno-graficznego STOP.SHOP. nr 005051602 (dalej łącznie „znaki powoda ad. 1” lub „STOP.SHOP.”):
 - 1.1. oferowania i świadczenia w obrocie gospodarczym usług pod oznaczeniem HOPSTOP dla budowy i usług prowadzenia parków handlowych;
 - 1.2. używania oznaczenia HOPSTOP w firmach spółek HZ 1 Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o. oraz H5 Sp. z o.o. oraz zakazanie używania przez pozwanych firm zawierających słowo HOPSTOP na oznaczenie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na świadczeniu usług wskazanych w punkcie 1.1;
 - 1.3. używania w obrocie gospodarczym oznaczenia HOPSTOP w dokumentach informacyjnych, handlowych, reklamowych i promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wskazanych w punkcie 1.1, w tym na stronie internetowej pod adresem www.k-dt.pl;tj. oznaczenia HOPSTOP, używanego w odniesieniu do identycznych usług, których dotyczą znaki powoda ad. 1, nawiązującego i łudząco podobnego do znaku słownego oraz znaku słowno-graficznego powoda ad. 1, w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną i zagrażający skojarzeniem oznaczenia HOPSTOP ze znakiem słownym oraz znakiem słowno-graficznym powoda ad. 1 i jego formami używania przez powoda ad. 1.

2. powód ad. 2 - o nakazanie pozwanym spółkom: HZ 1Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o. zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia HOPSTOP

(i) przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 jako oznaczenie ich przedsiębiorstw oraz

(ii) przez pozwanych od ad. 1 do ad. 6 jako oznaczenie dla świadczonych przez tych pozwanych usług budowy i prowadzenia parków handlowych,

w sposób wprowadzający klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców (wobec firmy powoda ad. 2) oraz co do pochodzenia usług.

3. powód ad. 2 - o nakazanie pozwanym spółkom: HZ 1Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o.

3.1. zaniechania naruszania prawa powoda ad. 2 do firmy, polegającym na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym (i) przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 jako oznaczenie ich przedsiębiorstw oraz (ii) przez pozwanych od ad. 1 do ad. 6 jako oznaczenie dla świadczonych przez tych pozwanych usług budowy i prowadzenia parków handlowych, oznaczenia HOPSTOP, które w brzmieniu jest łudząco podobne do firmy uprawnionego powoda ad. 2 i może wprowadzać klientów w błąd;

3.2. usunięcia skutków naruszenia prawa powoda ad. 2 do firmy poprzez nakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6, tj. spółkom HZ 1 Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o. oraz H5 Sp. z o.o. zmiany firmy tych spółek i w tym celu złożenia wniosku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej o zarejestrowanie zmiany ich firmy, polegającej co najmniej na wykreśleniu z dotychczasowego brzmienia firm oznaczenia HOPSTOP;

4. powód ad. 1 – o zakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6, tj. spółkom HZ 1 Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o. oraz H5 Sp. z o.o. posługiwania się przez nich oznaczeniem HOPSTOP w funkcji nazwy, pod którą prowadzą one działalność gospodarczą i w tym celu nakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6 zmiany nazwy przedsiębiorstwa, tj. firmy tych spółek poprzez złożenie wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej o zarejestrowanie

zmiany firm pozwanych od ad. 2 do ad. 6, polegającej co najmniej na wykreśleniu z dotychczasowego brzmienia firm oznaczenia HOPSTOP;

5. powód ad. 1 – o nakazanie pozwany spółkom HZ 1Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o. solidarnie, na ich koszt, wycofania z obrotu oraz zniszczenia oznaczeń HOPSTOP umieszczonych na materiałach informacyjnych, reklamowych, dotyczących budowy i usług parków handlowych opatrzonych oznaczeniem HOPSTOP oraz z jakichkolwiek innych wytworów, w tym ze strony internetowej pod adresem www.k-d.pl oraz innych stron w Internecie;
6. powód ad.2 – o nakazanie spółkom solidarnie: HZ 1Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o. złożenia oświadczeń:

6.1.w formie płatnego ogłoszenia na koszt pozwanych umieszczonego dwukrotnie w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku o wielkości % strony, pogrubioną czcionką typu Arial, w kolorze czarnym na białym tle, nie mniejszą niż 16 punktów, w ogólnopolskim poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita na stronie 3 działu Gospodarka, tj. na stronie B3, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanych na innych stronach obok wymienionego ogłoszenia

6.2.na stronie internetowej www.k-d.pl oraz utrzymywania przez okres 30 dni, obramowanego i widocznego ogłoszenia zajmującego co najmniej 1/5 powierzchni strony startowej w tej witrynie

o treści:

„W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia [data wyroku] podaje do publicznej wiadomości, że Spółki HZ 1 Sp. z o.o., HZ 2 Sp. z o.o., H3 Sp. z o.o., H4 Sp. z o.o., H5 Sp. z o.o. oraz KD Sp. z o.o. dopuściły się względem należącej do grupy kapitałowej IG AG, spółki SSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa do firmy spółki, poprzez bezprawne używanie oznaczenia HOPSTOP dla świadczonych przez siebie usług.

Działalność prowadzona na terenie Polski pod oznaczeniem HOPSTOP nie ma żadnych związków z siecią sklepów prowadzonych pod oznaczeniem STOP. SHOP."

7. powód ad. 1 - o orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości, w sposób określony w punktach 6.1 i 6.2 **petitum** niniejszego pozwu, części orzeczenia wydanego w sprawie niniejszej w zakresie punktów sentencji tego wyroku, dotyczących orzeczenia zakazu używania przez Pozwanych oznaczenia HOPSTOP i nakazu zmiany przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 ich firm, z powodu naruszenia przez pozwanych praw powoda ad. 1 do wspólnotowych znaków towarowych STOP.SHOP. poprzez używanie oznaczenia HOPSTOP dla świadczonych przez siebie usług.

W odpowiedzi na pozew z 25 lutego 2013 r. pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz o zwrot kosztów postępowania. (k. 523-648)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowi C-I w B przysługują prawa do wspólnotowych znaków towarowych: zarejestrowanego pod nr CTM 005051594 znaku słownego STOP.SHOP. z pierwszeństwem od 12 kwietnia 2006 r. oraz zarejestrowanego pod nr CTM 005051602 znaku słowno-graficznego przedstawiającego prostokąt z czarnym obramowaniem, wypełniony kolorem żółtym cynkowym, w którym umieszczony jest w dwóch linijkach napis STOP.SHOP podzielony czarną poprzeczną belką z pierwszeństwem od 12 kwietnia 2006 r.:



Oba znaki zarejestrowane są dla towarów i usług w klasach: 36 – reklama; zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej; prace biurowe; wszystkie w dziedzinach rozwoju i zarządzania nieruchomościami i centrami handlowymi i galeriami handlowymi oraz z wyjątkiem usług indywidualnych sklepów detalicznych, detalicznej sprzedaży internetowej, usług w zakresie telezakupów i detalicznych zakupów z domu; 35 –

ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy; 37 – budownictwo; naprawy; usługi instalacyjne.

Powodowie należą w całości do tej samej grupy kapitałowej IG z siedzibą w W, działającej na rynku nieruchomości w Europie i w Rosji od ponad 20 lat. Usługi oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym STOP.SHOP uruchomione zostały w 2002 r. i obecnie obejmują 50 lokalizacji – parków handlowych typu „covenience centre” rozmieszczonych na terytorium: Czech, Słowacji, Polski, Austrii, Słowenii, Węgier. W Polsce od listopada 2008 r. działa jedno centrum handlowe S.S. w L, prowadzone przez powoda ad. 2, któremu powód ad. 1 udzielił prawa do używania znaków STOP.SHOP. w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których znaki zostały zarejestrowane i dla całego obszaru Wspólnoty. W najbliższych latach IG planuje rozszerzyć w Europie Środkowo-Wschodniej działalność oznaczoną znakiem STOP.SHOP., w tym na terenie Polski w latach 2013-2014 planuje się zrealizowanie 25 tego rodzaju obiektów. W tym celu zostały utworzone spółki SSL sp. z o.o., SS sp. z o.o., SS sp. z o.o., SS sp. z o.o., SS sp. z o.o. i SS sp. z o.o. Powodowie oraz IG posługują się znakiem STOP.SHOP. w materiałach informacyjnych i reklamowych, nazwach spółek należących do grupy i nazwach ich domen internetowych, na targach branżowych i w prasie branżowej. Swoje centra handlowe powodowie projektują w charakterystycznej kolorystyce i formie, oznaczając je słowno-graficznym znakiem towarowym STOP.SHOP.:





Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane spółki H Z 1sp. z o.o., H Z 2 sp. z o.o., H 3sp. z o.o., H 4 sp. z o.o. i H 5 sp. z o.o., których wspólnikiem jest spółka zagraniczna PT & I LIMITED, posiadająca również udziały w KD sp. z o.o. Przedmiot działalności pozwanych, zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, obejmuje: realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na

zlecenie. Pozwany KD sp. z o.o. posługuje się oznaczeniem HOPSTOP:

HopStop

, na stronie internetowej www.k-d.pl, uruchomionej 19 marca 2012 r. dla marki sieci centrów handlowych typu „covenience” na terytorium Polski, z ofertą usługowo-handlową. Na tej stronie internetowej znajdują się informacje o planowanych inwestycjach pozwanych pod oznaczeniem HOPSTOP w miastach: Warszawa, Radom, Siedlce, Zamość oraz graficznie przedstawiony projektowany model zabudowy inwestycji z wyraźnym zaznaczeniem nazwy HOPSTOP na dachach i ścianach budynków parków handlowych:





Powyższe okoliczności faktyczne są niesporne.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego sąd zważył co następuje: Prawo do znaku towarowego zostało przyznane właścicielowi, aby umożliwić ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, 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 ograniczone do przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje

(tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*), przede wszystkim podstawową - 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 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*)

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), którego przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy 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)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

W niniejszej sprawie dokumenty dołączone do pozwu nie wskazują na prawdopodobieństwo naruszenia wspólnotowych znaków towarowych STOP.SHOP. Niewątpliwie znaki powoda ad. 1 i oznaczenia używane przez pozwanych nie są identyczne, a pozwani używają obecnie oznaczenia HopStop przy przygotowywaniu się do rozpoczęcia działalności polegającej na świadczeniu usług podobnych do tych, dla których zostały zarejestrowane znaki uprawnionego STOP.SHOP. Dla uprawdopodobnienia naruszenia prawa do znaku w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia konieczne jest stwierdzenie istnienia

podobieństwa znaku zarejestrowanego i oznaczenia późniejszego oraz uprawdopodobnienie ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru lub usługi.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie unijnym poglądem, dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (wyroki SPI w sprawach: T-6/01 Matratzen, T-286/02 Kiap Mou). Badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadza się w trzech płaszczyznach – pod kątem ich zgodności znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej. W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyroki ETS w sprawach: C-39/97 Canon, C-108/97 i C-109/97 Winsurfing Chiemsee, C-206/04 Mülhens).

W niniejszej sprawie w płaszczyźnie znaczeniowej oba porównywane oznaczenia się różnią, ponieważ znak STOP.SHOP. oznacza w języku angielskim: „zatrzymaj się, sklep”, natomiast oznaczenie HopStop nie zawiera żadnego, jasno określonego znaczenia, a raczej jest to nazwa fantazyjna. W płaszczyźnie fonetycznej porównywane oznaczenia również się różnią, pomimo iż oba posiadają element wspólny w postaci członu „stop”. Jednak to nie przesądza o podobieństwie znaków, ponieważ w oznaczeniu pozwanych nastąpiła inwersja, a ponadto początek oznaczenia pozwanych („hop”) różni się znaczeniem od drugiej części znaku powoda ad. 1 („shop”), która przy tym ma słabą zdolność odróżniającą względem oznaczanych usług. Dość ryzykowne jest porównywanie wymowy obu wyrazów w języku polskim wskazywane przez powoda, z uwagi na to, że zapożyczony z języka angielskiego wyraz „shop” jest wyrazem rozpoznawalnym, i dość często używanym dla tego rodzaju usługi. Ze względu na powszechne występowanie tego wyrazu, można przyjąć, iż przeciętny odbiorca nie będzie miał problemu z właściwą wymową słowa SHOP jako „szop”, a nie jak próbowali sugerować powodowie „shop”. W płaszczyźnie wizualnej porównywane oznaczenia są w zasadzie zbieżne co do ilości i rodzajów użytych liter – oznaczenie pozwanych zawiera tylko jedną literę mniej w stosunku do znaku powoda ad. 1, a wszystkie pozostałe litery są takie same. Jednakże użycie tych samych liter w odmiennej konfiguracji oraz wyraźny podział znaku powoda ad. 1 na dwa wyrazy rozdzielone kropką, powoduje iż całościowe oddziaływanie oznaczenia pozwanych powoduje u odbiorcy wyraźnie odmienne wrażenie od znaku powoda. Ponadto słowno-graficzny znak powodów „STOP.SHOP” charakteryzuje się oryginalnym przedstawieniem graficznym. Przedstawiony jest w ten sposób, iż w kwadracie na jaskrawo żółtym (cynkowym) tle, wyraz „STOP” zapisany jest nad wyrazem „SHOP”, i oba oddzielone są czarną poziomą kreską. Brak identyczności lub

podobieństwa oznaczeń jest równoznaczne z brakiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia usług.

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso* oraz wyroki Sądu z 13 II 2007 r. w sprawie T-256/04 *Respicur* i z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon* oraz wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06 *Castell del Remei Oda* i z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Istotne znaczenie ma zatem okoliczność, że przeciętnym odbiorcą usług oznaczanych porównywanymi oznaczeniami są komercyjni najemcy powierzchni w centrach handlowych, którzy zawierając wieloletnie umowy najmu najczęściej dokładnie badają stan prawny i

ekonomiczny swoich przyszłych kontrahentów, dlatego zwykle odróżniają oni oznaczenia sieci centrów handlowych, nawet gdy wykazują one niewielkie różnice.

Zatem zdaniem sądu, nie istnieje ryzyko, że właściwi odbiorcy, tj. ogół rozsądnych i świadomie myślących najemców powierzchni w centrach handlowych, błędnie uzna, iż sieci centrów handlowych powoda i pozwanego pochodzą od tego samego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą ekonomicznie. Oznaczenie STOP.SHOP. tworzy spójną całość. Wszystkie elementy słowne, jak i graficzne opisowo wskazują na charakter i pochodzenie podmiotu. Powódka nie może zasadnie wyodrębnić z niego słowa STOP, żądając zastosowania sankcji zakazowych wobec wszystkich kontrahentów, którzy zawierają w sobie ten element.

Nie można się zgodzić z tezą powódki, że znak towarowy STOP.SHOP jest znakiem renomowanym. Powodowie ograniczyli się do przedstawienia danych i materiałów reklamowych, z których w żadnym razie nie wynika jaki jest poziom znajomości znaku w relatywnym kręgu konsumentów. Nie ma danych o działaniach podejmowanych przez uprawnionego dla budowy zdolności odróżniającej, siły znaku, w okresie od dnia zgłoszenia.

Godzi się wyjaśnić, że orzecznictwo sądów wspólnotowych 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 relewantnych 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*) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-Finders*) Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych opatrzonymi nim towarami. 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.

Wbrew obowiązкови wynikającemu z art. 6 k.c., powodowie nie dowiedli również naruszenia praw do znaku renomowanego. Uzasadniając to stanowisko należy odwołać się do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 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*, zgodnie z którym 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 przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczne 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 przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego,

wymaga wykazania 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.

Uznając za bezzasadne zarzuty naruszenia przez *pozwanych* praw do wspólnotowego znaku towarowego STOP.SHOP. sąd oddalił żądania objęte pozwem.

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

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) W ust. 2 przepis ten przykładowo wymienia takie czyny, m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

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

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są

tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działanie (zaniechanie) konkurenta powoduje pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

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

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

istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, B. Gadek op.cit. s.127-144)

Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż art. 3 ust. 1 w sposób ogólny definiuje czyn nieuczciwej konkurencji, przykładowo wymieniając ust. 2 takie czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k. Przepisy te pozostają ze sobą w takich relacjach, że:

- ✓ 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 pełni 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) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

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

W odniesieniu do żądań objętych pierwotnym pozwem należy stwierdzić, że powodowie C-I w B oraz SSL sp. z o.o. w W zaniechali przedstawienia okoliczności mogących mieć znaczenie dla dochodzenia jej roszczeń na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1 ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

Według art. 5 ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Przesłanką zastosowania art. 5 u.z.n.k. jest wystąpienie ryzyka konfuzji klientów co do tożsamości przedsiębiorstw używających dla ich oznaczeń tej samej bądź zbliżonej nazwy. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji. (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09) W związku z uznaniem przez sąd braku podobieństwa znaku towarowego STOP.SHOP. z oznaczeniem HOPSTOP, w tej sprawie nie ma możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw powodów z pozwanymi. W związku z powyższym nie można pozwanym przypisać naruszenia zasad uczciwej konkurencji powołując się na art. 5 tej ustawy.

Art. 16. ust.1 pkt 2 ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. O możliwości uznania reklamy za wprowadzającą w błąd można mówić wówczas, gdy na podstawie reklamy jej adresat może mieć nieprawdziwe wyobrażenie o towarze lub usłudze, którego reklama dotyczy i ta zafałszowana informacja może mieć wpływ na decyzję rynkową konsumenta. Dla ustalenia zaistnienia tegoż czynu nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne, aby adresat został faktycznie wprowadzony w błąd. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wz dnia 15 lutego 2012 r. VI ACa 1010/11)

W ocenie sądu, nie istnieje ryzyko, że właściwi odbiorcy, tj. ogół rozsądnych i świadomie myślących najemców powierzchni w centrach handlowych, błędnie uzna, iż sieci centrów handlowych powoda i pozwanego pochodzą od tego samego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą ekonomicznie. Oznaczenie STOP.SHOP. tworzy spójną całość. Wszystkie elementy słowne, jak i graficzne opisowo wskazują na charakter i pochodzenie podmiotu. Powódka nie może zasadnie wyodrębnić z niego słowa STOP, żądając zastosowania sankcji zakazowych wobec wszystkich kontrahentów, którzy zawierają w sobie ten element.

Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5, art. 10 oraz art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k. podlegały zatem oddaleniu, jako niezasadne i nieudowodnione.

O kosztach sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. , obciążając nimi w całości powodów, jako przegrywających sprawę. Na zasądzone koszty składają się wynagrodzenie pełnomocnika pozwanych – radcy prawnego oraz opłaty skarbowe od pełnomocnictw.

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie 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*. Zasądzając opłatę 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.). Zważywszy na charakter sprawy i jej stopień skomplikowania, wynikający z dochodzenia przez stronę powodową jednym pozwem kilku różnych roszczeń w stosunku do kilku pozwanych, oraz odpowiadającą ustalonym opłatom ostatecznym wartość przedmiotu sporu (20 000 zł co do każdej sprawy), sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanych jest wynagrodzenie w maksymalnej wysokości (6 x 2 400 zł).

SSO Jadwiga Smółucha