

Sygn. akt XXII GWzt 21/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2012 r. w Warszawie sprawy

z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko Zakładowi (...) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1.
oddala powództwo;
2.
opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 630 (sześćset trzydzieści) złotych;
3.
nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 370 (trzysta siedemdziesiąt) złotych tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;
4.
zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 21/12

UZASADNIENIE

11 lipca 2012 r. (data nadania k.199) **(...) spółka z o.o. w Ł. wniosła o :**

1.
zakazanie (...) spółce z o.o. w T. naruszania jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr (...), tj.:
 - a.
używania graficznego znaku towarowego przedstawiającego profil ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem, podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności

szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych,

b.

używania słowno-graficznego znaku towarowego składającego się z elementu graficznego – profilu ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem łącznie z elementem słownym (...), podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych,

c.

używania słowno-graficznego znaku towarowego składającego się z elementu graficznego – profilu ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem łącznie z elementem słownym (...) podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych;

2.

nakazanie pozwanemu opublikowania w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, jego sentencji, na jednej z trzech pierwszych stron ogólnopolskiego wydania dziennika „Gazeta Wyborcza”, w formie ogłoszenia o rozmiarze minimum 1/3 strony, pisanego czcionką Times New Roman 13 pkt;

3.

nakazanie pozwanemu opublikowania w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, całości orzeczenia na stronie internetowej pod adresem www.satyn.pl i utrzymywanie go przez okres 2 miesięcy, w rozmiarze minimum 30% strony, pisanego czcionką Times New Roman 13 pkt;

4.

zwrot kosztów procesu.

W motywach powódka powołała się na służące jej prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego C. (...). Zarzuciła, że pozwany narusza to prawo, używając dla identycznych towarów graficznego znaku towarowego przedstawiającego profil ptaka w locie. Jest on na tyle podobny do jej znaku, że istnieje ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia opatrzonych nim towarów od stron postępowania. (k.2-199)

(...)spółka z o.o. w T. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Nie kwestionując prawa wyłącznego spółki (...) zaprzeczył wkroczeniu w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego C. (...). Powołał się przy tym na własne krajowe prawa do znaków towarowych, w tym znaku słowno-graficznego, kwestionowanego przez powódkę. Wyjaśnił, że znak ten przedstawia białą czapkę, co jest wyrazem proekologicznego nastawienia spółki. Ponadto przedstawienie ptaka w locie jest często spotykane w znakach towarowych dla różnych towarów i usług. Element graficzny zawsze używany jest łącznie z odróżniającym słowem (...), nie bez znaczenia dla zdolności odróżniającej jest też intensywnie pomarańczowa barwa tła. Wskazał także na działania podejmowane przezeń w celu budowy wtórnej zdolności odróżniającej jego znaków towarowych. W przekonaniu pozwanego, w tym przypadku nie istnieje żadne ryzyko konfuzji konsumenckiej. (k.211-309)

Sąd ustalił, że :

(...) spółce z o.o. w Ł. służy prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 21 IV 2012 r., z pierwszeństwem od daty zgłoszenia 15 IV 2010 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, przedstawiającego ptaka w locie, m.in. dla następujących towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej :

1. produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące i chemiczne nieprzetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania okładzin i wykładzin, mieszanki do gaszenia ognia, substancje chemiczne i materiały przylepne do celów przemysłowych, substancje i odczynniki chemiczne stosowane w przemyśle i w badaniach naukowych, odtłuszczanie (preparaty do-) stosowane w procesach produkcyjnych, impregnacja materiałów tekstylnych (środki chemiczne do-), impregnacja skóry (środki chemiczne do-), impregnujące chemikalia (spoiwa-), z wyjątkiem farb, beton (środki do konserwacji-), z wyjątkiem farb i olejów, cegły (preparaty do konserwacji-) [z wyjątkiem farb i olejów], cement (preparaty do konserwacji-), z wyjątkiem farb i olejów, ceramika (preparaty do konserwacji-) [z wyjątkiem farb i olejów], konserwacja gumy/kauczuku (preparaty do-), konserwacja murów (preparaty do-) [z wyjątkiem farb i olejów], konserwowanie (sól do-), inna niż do żywności, kleje [materiały klejące] do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, klejenie, gruntowanie (preparaty do-), naprawa stłuczonych przedmiotów (substancje klejące do-), odklejanie (preparaty do-), tapety (kleje do-);

2. farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe w postaci podkładów, szpachlówek, powłok gruntujących, środków zabezpieczających przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów; pigmenty, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów;

17. kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, płyty i okładziny izolacyjne, żywice akrylowe, płynące bariery do zatrzymywania zanieczyszczeń, bawełna do pakowania, druty i taśmy z tworzyw sztucznych do zgrzewania, giętkie przewody niemetalowe, izolatory dla elektroniki i elektrotechniki, izolacje do przewodów elektrycznych, kit, korki gumowe, wełna mineralna, osłony niemetalowe do rur, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych; klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stosowane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, zbrojenie niemetalowe do rur, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe;

19. materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, gips, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, materiały budowlane z tworzyw sztucznych, listwy przypodłogowe. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.46-81)

Znakiem tym powodowa spółka opatruje wytwarzane i oferowane przez nią towary (materiały budowlane), używa go także w działaniach promocyjno-marketingowych, z którymi wiąże się wysokie nakłady i wydatki. Znak w postaci graficznej jest używany od 2008 r., zawsze łącznie ze znakami: słownym (...) lub słowno-graficznym albo - . (dowód : fotografie k.90-106, katalogi k.108-185, faktury k.186-198, zeznania świadków M. R. k.329-330, P. R. k.330-331)

(...) spółka z o.o. w T. jest konkurentem rynkowym spółki (...). (bezsporne) Pozwany wytwarza i oferuje identyczne z chronionymi na rzecz powódki, towary (materiały budowlane: szpachlówki, masy szpachlowe, grunty, tynki, farby, folia w płynie, gips szpachlowy, gładzie masy hydroizolujące, kleje i zaprawy klejowe), które opatruje słowno-graficznymi znakami towarowymi:

Znaki te wykorzystuje także w reklamie i promocji swego przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie towarów. (dowód : wydruki ze strony internetowej k.84-89, fotografie k.82, 83) Element graficzny zawsze używany jest łącznie ze słowem (...), na tle w kolorze intensywnie pomarańczowym. Pozwany podejmuje działania mające na celu budowę wtórnej zdolności odróżniającej jego znaków towarowych. (dowód : faktury k.286-305, nagranie filmowe k.306, certyfikaty i nagrody k.307, 308)

Pozwanemu służą prawa ochronne na krajowe znaki towarowe:

- słowno-graficzny dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 7 II 2012 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...),

- słowny (...) dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 29 XI 2011 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...),

- słowny (...) dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 29 XI 2011 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...).

5 XI 2010 r. pozwany zgłosił ponadto do rejestracji krajowy znak słowny (...) (Z. (...)). (dowód : wydruki z internetowej bazy Urzędu Patentowego RP k.238-242)

Sąd zważył co następuje :

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

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 spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania 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 Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w 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.

W efekcie rejestracji przez OHIM w dniu 21 IV 2012 r. spółce (...) służy wyłączność używania w działalności gospodarczej graficznego wspólnotowego znaku towarowego m.in. dla materiałów budowlanych. Prawo to nie jest kwestionowane przez pozwanego, bezsporny jest także zakres jego ochrony.

Prawu temu pozwany nie może skutecznie przeciwstawić swych własnych, krajowych praw wyłącznych. Należy bowiem wyjaśnić, że zarówno na gruncie prawa wspólnotowego, jak i krajowego, przyjmuje się, że w przypadku konfliktu praw wyłącznych decydujące znaczenie ma pierwszeństwo ich nabycia. Wystarczające będzie przywołanie w tym miejscu wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2008 r. V CSK 109/08, zgodnie z którym: Jeśli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, to naruszciciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialno-prawnej ochronie. W razie dalszego posługiwania się takim znakiem, właściciel znaku zarejestrowanego wcześniej może dochodzić roszczeń wobec naruszcyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku. Podobnie kwestię konfliktu praw wyłącznych rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 II 2012 r. wydanym w sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA.

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 dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość 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 naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, 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)

W niniejszej sprawie, wspólnotowemu znakowi towarowemu C. (...), co do którego powódka nie twierdzi, że jest znakiem renomowanym, przeciwstawione zostały trzy znaki towarowe pozwanego : graficzny (przedstawiający ptaka w locie na pomarańczowym tle) oraz słowno-graficzne z dodatkowymi elementami w postaci słów (...) - Nie ulega wątpliwości, że żaden z nich nie jest identyczny ze znakiem . Słuszność stawianego pozwanemu zarzutu naruszenia prawa spółki(...) podlega zatem ocenie Sądu z punktu widzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

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)

Poza sporem pozostaje identyczność towarów objętych ochroną wspólnotowego znaku towarowego C. (...) oraz produkowanych i oferowanych pod kwestionowanymi oznaczeniami przez (...).

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o ich podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein oraz wyrok Sądu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione

przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso* oraz wyroki Sądu z 13 II 2007 r. w sprawie T-256/04 *Respicur* i z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bez-pośredniego 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.)

Wspólnotowy znak towarowy spółki (...) ma charakter graficzny, przedstawiając uczyniony czarną kreską zarys bociana w locie. Graficzny znak pozwanego przedstawia białą czapłę w locie, na intensywnie pomarańczowym tle, które jest bardzo wyrazistym elementem znaku. W obu przypadkach gatunek ptaka jest dla każdego bardzo łatwo rozpoznawalny, bocian i czapla są to bowiem ptaki bardzo popularne w Polsce, gdzie strony używają swych znaków towarowych. Wspólne dla obu znaków jest ujęcie ptaków w locie, które jednak jest dla nich naturalne, nie może być zatem uznane za element odróżniający, indywidualizujący, zwracający uwagę konsumentów. Nie można czynić pozwanemu zarzutu z tego, że jego znak przedstawia czapłę w locie, tylko dlatego, że powódka dokonała takiego samego wyboru co do bociana. Znaki stron oceniane na płaszczyźnie graficznej, ze względu na ich przedmiot i sposób przedstawienia, należy zatem uznać za całkowicie niepodobne.

Ocena istnienia podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej zależeć będzie od stwierdzenia, czy z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wynika wyłączność używania przedstawienia każdego ptaka, czy tylko bociana. W przekonaniu Sądu, powódka nie może skutecznie zakazywać innym przedsiębiorcom używania w znaku towarowym postaci ptaków, innych niż bocian gatunków. Z samego faktu, że w obu znakach wykorzystano postać ptaka w locie nie można wnioskować o ich identyczności. Znaki stron nie podlegają natomiast ocenie na płaszczyźnie fonetycznej.

W ocenie Sądu, znaki graficzne stron nie mogą być uznane za podobne. Na marginesie należy jeszcze zauważyć, że powódka nie przedstawiła dowodów samodzielnego używania przez pozwanego znaku graficznego (bez jakichkolwiek elementów słownych), czemu (...) stanowczo zaprzecza. Wyizolowanie elementu graficznego z oznaczenia słowno-graficznego nie daje natomiast podstawy do stawiania uzasadnionego zarzutu naruszenia praw wyłącznych.

Za podobne nie mogą tym bardziej być uznane wspólnotowy znak towarowy i znaki słowno-graficzne pozwanego, z dodatkowymi elementami w postaci słowa (...) i sloganu (...) - . W każdym z tych przypadków element słowny ma silną zdolność odróżniającą, zarówno pierwotną, jak i wtórną, będąc łatwo zapamiętywanym przez potencjalnych nabywców. Słowo (...) nie opisuje towaru, dla którego zostało użyte jako znak towarowy, wywołując jednak pozytywne skojarzenia z delikatną, gładką tkaniną. Także slogan(...) jest grą słów, zbudowaną na skojarzeniu, przekonującym o znakomitych efektach jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu towarów pozwanego, a także o ich dobrej jakości.

Na płaszczyźnie koncepcyjnej wspólnotowy znak towarowy ma całkowicie odmienne znaczenie, wskazując pochodzenie towarów powódki z Polski, podczas gdy biała czapla (gatunek ściśle chroniony) w znaku pozwanego ma przekonywać o proekologicznym nastawieniu (...).

W ocenie Sądu, przeciętny – jednak należycie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny - nabywca materiałów budowlanych nie uzna, że towary wytwarzane i oferowane przez pozwanego pochodzą od powódki lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo. Znaki pozwanego różnią się od wspólnotowego znaku towarowego, w szczególności w elementach słownych i kolorystycznych oraz w przedstawieniu ptaka odmiennego gatunku, w wystarczającym stopniu, aby nie wywoływać mylących skojarzeń.

Należy przy tym dodatkowo zauważyć, że z materiału dowodowego wynika, iż powódka używa znaku graficznego łącznie ze znakiem słownym i słowno-graficznym (...), przez co trudno jest określić samodzielną zdolność odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego C. (...).

W taki sposób jak znaki stron są faktycznie używane, nabywcy odróżnią je bez ryzyka pomyłki. ***Zarzut naruszenia praw spółki (...), oparty na przepisie art. 9 ust. 1b rozporządzenia jest zatem bezpodstawny.***

Uznając powództwo za nieuzasadnione Sąd orzekł o jego oddaleniu. (a contrario art. 9 ust. 2 w zw. z art. 102 rozporządzenia) O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.