



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Piotr Grzywacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 r.

sprawy z powództwa **B** z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania)

przeciwko **K**

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K w Bielanych-Żyłakach

i **A** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielanych-Żyłakach

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje K i A spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielanych-Żyłakach naruszania przysługujących B z siedzibą w Londynie praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 1916550, 4236279, 3834611, 3834629, 1968403, 3363652, 4334199 i 1991, przez zakazanie pozwanym:
  - a. używania, jako dominującego, koloru zielonego w połączeniu z elementami w kolorach żółtym lub białym, na zewnętrznych powierzchniach zadaszenia

konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujących się obok dystrybutorów z paliwem, na każdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujących się przy wjeździe, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Żyłaki, lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej, w szczególności używania zielonego oświetlenia na zewnętrznych powierzchniach zadania konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, samodzielnie lub w połączeniu z oznaczeniem graficznym w kolorze zielonym, żółtym i białym, o półkolistym kształcie przypominającym słońce;

- b. używania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, żółtym i białym o półkolistym kształcie przypominającym słońce, na zewnętrznych opisanych w pkt a. : powierzchniach zadania konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujących się obok dystrybutorów z paliwem, na każdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujących się przy wjeździe, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Żyłaki lub w jej sąsiedztwie albo jakiegokolwiek innej stacji benzynowej;
- 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  - 3. znosi między stronami koszty postępowania.

## Uzasadnienie

B z siedzibą w Londynie wniósł o:

1. zakazanie pozwanym K prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K w Bielanych-Żyłakach i A spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielanych-Żyłakach naruszania przysługujących powodowi praw do wspólnotowych znaków towarowych CTM-001916550, 004236279, 003834611, 003834629, 001968403, 003363652, 004334199 i 000001991, w szczególności przez zakazanie solidarnie pozwanym:
  - a) używania jako dominującego koloru zielonego, w tym zwłaszcza w połączeniu z elementami w kolorze żółtym lub białym, na zewnętrznych powierzchniach stacji paliw zlokalizowanej pod adresem: Bielany-Żyłaki, lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej pozwanych, w szczególności na zewnętrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujących się obok dystrybutorów z paliwem na każdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujących się przy wjeździe na stację, w tym również używania zielonego oświetlenia stacji na zewnętrznych powierzchniach stacji, samodzielnie lub w połączeniu z oznaczeniem graficznym w kolorze zielonym, żółtym i białym o półkolistym kształcie przypominającym słońce;
  - b) używania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, żółtym i białym o półkolistym kształcie przypominającym słońce, na jakimkolwiek elemencie stacji paliw zlokalizowanej pod adresem: Bielany-Żyłaki lub znajdującym się w jej sąsiedztwie albo elemencie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej pozwanych lub elemencie znajdującym się w sąsiedztwie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej pozwanych (włączając w to elementy wystroju wewnętrznego), na wszelkich elementach wykorzystywanych do prowadzonej przez pozwanych działalności w zakresie obrotu paliwami, w tym również gazem, w materiałach reklamowych, promocyjnych lub informujących o działalności pozwanych, w tym również na stronach internetowych pozwanych [www.keasystem.pl](http://www.keasystem.pl) oraz [www.axan.pl](http://www.axan.pl), lub w jakikolwiek inny sposób;
2. nakazanie pozwanym solidarnie opublikowania, na ich koszt, w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku, w dwóch kolejnych wydaniach dwutygodnika *Gazeta Sokołowska* oraz w dwóch kolejnych wydaniach tygodnika *Więści Sokołowskie*, na

stronach nieprzeznaczonych do ogłoszeń, czarną nasyconą czcionką typu *Times New Roman Bold*, na płaszczyźnie białego koloru stanowiącej co najmniej 25 procent całkowitej powierzchni strony oraz w taki sposób aby odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie była większa niż  $\frac{1}{2}$  wysokości liter, a odległość pomiędzy poszczególnymi wierszami nie była większa niż wysokość liter, oświadczenia o treści jak poniżej lub innej określonej przez Sąd : *K prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K oraz A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że używając w odniesieniu do usług stacji paliwowej zlokalizowanej pod adresem: Bielany-Żyłaki oznaczeń graficznych podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz spółki B z siedzibą w Londynie naruszyli prawa wyłączne tej spółki oraz dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji, z powodu czego wyrażają ubolewanie.*;

3. nakazanie pozwanym solidarnie zamieszczenia, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia o treści jak w punkcie 2, na głównej stronie witryn internetowych [www.keasystem.pl](http://www.keasystem.pl) oraz [www.axan.pl](http://www.axan.pl) czarną nasyconą czcionką typu *Times New Roman Bold*, na wyodrębnionej płaszczyźnie białego koloru stanowiącej co najmniej 25 procent całkowitej powierzchni strony, w taki sposób, aby oświadczenie było czytelne i nieruchome oraz aby odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie była większa niż  $\frac{1}{2}$  wysokości liter, a odległość pomiędzy poszczególnymi wierszami nie była większa niż wysokość liter, oraz utrzymywania tego oświadczenia przez okres 2 miesięcy od daty zamieszczenia;
4. zasądzenie - solidarnie - od pozwanych na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania.

B w Londynie powołał się na służące mu z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante prawa do wspólnotowych znaków towarowych, zapewniając o ich renomie. Zarzucił naruszenie przez pozwanych jego praw wyłącznych oraz godzenie w zasady uczciwej konkurencji, pozwani oparli bowiem swoją działalność gospodarczą, w zakresie szeroko pojętego handlu paliwami, na bezprawnym wykorzystywaniu renomy znaków towarowych **BP**. Do oznaczania zewnętrznych elementów stacji benzynowej zlokalizowanej przy w Bielanych-Żyłakach wykorzystują kolor zielony (jako dominujący) w połączeniu z żółtymi i białymi elementami. Używają także graficznego oznaczenia przypominającego słońce w kolorach zielonym, żółtym i białym. Wykorzystywanie takiej kolorystyki albo motywu słońca narusza prawa powoda, podważając funkcje znaków towarowych **BP**, a także zasady uczciwego obrotu. Pozwani godzą także w interesy konsumentów, doprowadzając ich do konfuzji co do pochodzenia oferowanych im towarów i usług, a także co do istnienia pomiędzy stronami związków gospodarczych. Działania, polegające na świadomym i bezprawnym korzystaniu z

renomy znaków towarowych **BP**, przynoszą im nieuzasadnione korzyści i stwarzają ryzyko degradacji znaków powoda, osłabienia ich zdolności odróżniającej, stanowiąc przykład tzw. pasożytnictwa gospodarczego.

Jako podstawę prawną swych roszczeń B wskazał : w zakresie ryzyka konfuzji art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., a w zakresie tzw. pasożytnictwa gospodarczego art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.2-601)

**Pozwani K i A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielanach-Żyłakach zażądali oddalenia powództwa i zasądzenia na ich rzecz zwrotu kosztów procesu.** K zarzucił brak legitymacji biernej, wskazując, że z dniem 31 I 2010 r. zaprzestał prowadzenia spornej stacji paliw, którą obecnie dzierżawi od niego spółka A. Powołał się na służące mu - z pierwszeństwem od 24 IX 2007 r. - prawo ochronne na znak towarowy nr 218916 przedstawiający słońce, zakazania używania którego domaga się powód.

Pozwani zapewnili o nienaruszaniu praw B. Zarzucili, że znaki towarowe powoda nie należą do renomowanych, szczególnie po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej. W ich przekonaniu, stosowane przez nich oznaczenie istotnie różni się od znaków **BP**, a zatem nie istnieje możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów i usług oferowanych na stacji paliw A w Bielanach-Żyłakach od stron niniejszego postępowania. Podnieśli także zarzut niesprecyzowania i nieudowodnienia roszczeń oraz ich przedawnienia, wskazując, że wygląd stacji paliw A był znany powodowi od maja 2007 r. Na poparcie zarzutów zaoferowali dowody z zeznań licznych świadków, oględzin, a także z przesłuchania ich w charakterze strony. (k.612-650, 651-721)

#### **Sąd ustalił, że :**

B z siedzibą w Londynie jest jednym z największych koncernów paliwowych działających na rynku międzynarodowym posiadającym 30 tysięcy stacji w ponad 100 krajach na całym świecie. Od 1995 r. prowadzi stacje benzynowe także w Polsce. (dowód : artykuły prasowe k.43-46, 116-118, wydruki ze stron internetowych k.47-51, 224-231, zeznania świadka D k.844-845) Dla identyfikacji swoich stacji, powód od wielu lat konsekwentnie używa kombinacji kolorów zielonego (dominujący) i żółtego. Kolorystyka ta wykorzystywana jest dla oznaczania oferowanych usług i produktów, a także w akcjach promocyjnych i reklamowych, dzięki którym






zielono-żółte barwy obecne na rynku paliw, olejów i gazów stały się łatwo rozpoznawalnym symbolem powodowej spółki. (dowód : reklamy prasowe k.52-115, 119-211)

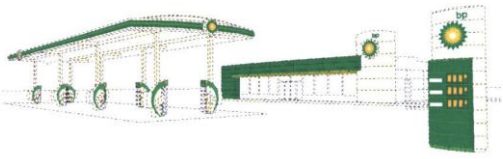

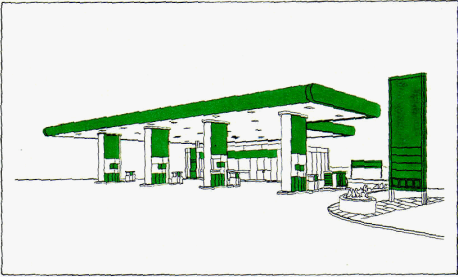
Od 2000 r. stacje paliw, opakowania produktów i oferowane usługi B oznaczane są graficznym znakiem towarowym HELIOS w formie kolistej, koloru żółtego i białego, w zamyśle powoda, nawiązującej swym kształtem do motywu słońca i imienia greckiego boga Słońca. Znak ten był przedmiotem intensywnej akcji promocyjnej i reklamowej, z wykorzystaniem wszystkich mediów (telewizji, prasy, Internetu). Jest także używany w konkursach organizowanych lub sponsorowanych przez B, jak również w reklamie. Działania powoda wiązały się z nakładami finansowymi na reklamę i promocję jego znaku towarowego. (dowód : materiały reklamowe k.52-115, 119-211, fotografie stacji benzynowych B k.183, 188, 195, 207, 212-223, wydruki ze strony internetowej [www.bp.pl](http://www.bp.pl) k.224-231, 543-544, raport aktywności reklamowej k.553-556, zeznania świadka D k.844-845, wyniki badań znajomości znaku towarowego k.232-247, wyniki Superbrands k.557-581)

Znaki towarowe B cieszą się uznaniem konsumentów, które wynika z aktywności marketingowej, nakładów finansowych, wysokiej jakości towarów i usług oraz szczególnej dbałości powoda o wizerunek spółki, potwierdzoną przyznaniem nagród i wyróżnień. B angażuje się również w liczne akcje społeczne i kulturalne. (dowód : wydruki ze stron internetowych k.224-231, zeznania świadka D k.844-845) Z sukcesami, podejmuje działania w celu obrony swoich praw wyłącznych i używanych oznaczeń. (dowód : raporty k.232-247, 519-542)

B służą prawa wyłączne do następujących wspólnotowych znaków towarowych :

	<ul style="list-style-type: none"><li>- znak graficzny CTM-004100335</li><li>- data zgłoszenia 26 X 2004 r.</li><li>- data rejestracji 18 VIII 2008 r. r.</li><li>- data publikacji 25 VIII 2008 r.</li></ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-001916550</li> <li>- data zgłoszenia 19 X 2000 r.</li> <li>- data rejestracji 8 IX 2003 r.</li> <li>- data publikacji 6 X 2003 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-004236279</li> <li>- data zgłoszenia 11 I 2005 r.</li> <li>- data rejestracji 18 V 2006 r.</li> <li>- data publikacji 29 V 2006 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-003834611</li> <li>- data zgłoszenia 13 V 2004 r.</li> <li>- data rejestracji 27 IX 2005 r.</li> <li>- data publikacji 31 X 2005 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-003834629</li> <li>- data zgłoszenia 13 V 2004 r.</li> <li>- data rejestracji 2 V 2006 r.</li> <li>- data publikacji 22 V 2006 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-001968403</li> <li>- data zgłoszenia 22 XI 2000 r.</li> <li>- data rejestracji 19 XII 2002 r.</li> <li>- data publikacji 17 II 2003 r.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-003363652</li> <li>- data zgłoszenia 19 IX 2003 r.</li> <li>- data rejestracji 18 X 2005 r.</li> <li>- data publikacji 14 XI 2005 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-004334199</li> <li>- data zgłoszenia 10 III 2005 r.</li> <li>- data rejestracji 20 IV 2006 r.</li> <li>- data publikacji 8 V 2006 r.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- znak graficzny CTM-000001991</li> <li>- data zgłoszenia 1 IV 1996 r.</li> <li>- data rejestracji 1 VI 2001 r.</li> <li>- data publikacji 16 VII 2001 r.</li> </ul>

Wszystkie te znaki zarejestrowane zostały dla towarów i usług związanych z działalnością na rynku paliw, w szczególności w klasach 4 (m.in. paliwa, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje silnikowe, smary i środki smarowe, dodatki do olejów i paliw), 37 (m.in. usługi świadczone przez stacje obsługi pojazdów i stacje paliw do pojazdów), 39 (m.in. usługi dystrybucji, dostawy, transportu i magazynowania paliwa, oleju, ropy naftowej, gazu i smarów; usług tankowania paliwa do pojazdów) klasyfikacji nicejskiej.

Powód dysponuje także prawami ochronnymi na inne, graficzne znaki towarowe (R-115842, 115843, 103704, 159862). (dowód : świadectwa rejestracji OHIM z tłumaczeniami na język polski, wyciągi z rejestru UP RP k.251-394, 545-546 i tożsamy CTM-002195246 k.547-552)

K prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą K w Bielanych-Żyłakach i jest jednocześnie większościowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A oraz prezesem zarządu uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji pozwanej ad.2. Obydwoje



pozwaną posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a spółka A dodatkowo dysponuje koncesją na wytwarzanie paliw ciekłych. Pozwani reklamują swoje usługi m.in. na stronach internetowych pod adresami [www.keasystem.pl](http://www.keasystem.pl) oraz [www.axan.pl](http://www.axan.pl). (dowód : zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej dot. pozwanego k.626-629, paragon fiskalny k.395, odpis z KRS dot. pozwanej k.396-412, 661-666v, faktura k.413, wydruki z bazy Urzędu Regulacji Energetyki k.414, 415, wydruki ze stron internetowych k.416-425, 637, 638 oraz wydruki z bazy NASK dotyczące domen [www.keasystem.pl](http://www.keasystem.pl) i [www.axan.pl](http://www.axan.pl) k.426-428, zeznania K k.846-847)

1 II 2010 r. pozwani zawarli umowę dzierżawy nieruchomości pomieszczonej w Bielanach zabudowanej pawilonem stacji paliw, na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania za miesięcznym wypowiedzeniem. (bezsporne – tak też kopia umowy k.624-625) Obecnie sporna stacja paliw prowadzona jest przez spółkę A. (bezsporne – tak też kopie dokumentów finansowo-księgowych k.630-636, 713-717, reklamy k.708-712)

K służy prawo ochronne nr 218916 przyznane 30 X 2009 r., z pierwszeństwem od 24 IX 2007 r. na graficzny znak towarowy, przedstawiający fragment słońca przesłoniętego w dolnej części falami, dla towarów i usług w klasach 4, 31 i 39 klasyfikacji nicejskiej



(bezsporne – tak też kopie zgłoszenia k.639-643, decyzji k.697699, świadectwa ochronnego k.700-702, biuletynu k.703-707) Od 1 II 2010 r. uprawnienie do używania tego znaku towarowego przysługuje pozwanej spółce. (bezsporne – tak też kopia umowy użyczenia k.695-696, zeznania K k.846-847)

W październiku 2008 r. powód zgłosił zastrzeżenia do konfuzyjnego – jego zdaniem – wyglądu i oznaczenia stacji paliw zlokalizowanej przy w Bielanach-Żyłakach, prowadzonej wówczas przez K. (dowód : fotografie k.429-439, paragon fiskalny wraz z wydrukiem ze strony internetowej GUS k.395, 440, zeznania świadka G k.845-846) W wyniku rozmów i wymiany korespondencji doszło do częściowej zmiany oznaczeń stacji paliw, strony nie rozwiązały jednak sporu na drodze polubownej. (dowód : korespondencja k.442-472, 488-518, fotografie stacji paliw k.429-439, 462-464, 467, 468, 473-487, zeznania świadka G k.845-846, zeznania K k.846-847)

Ustaleniu przez Sąd okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu posłużyły zaoferowane przez strony dowody z dokumentów, zeznań świadków i przesłuchania pozwanego. Wynikają z nich, wzajemnie niekwestionowane prawa wyłączne stron oraz zakres ochrony wynikającej z rejestracji ich znaków towarowych. Nie budzą wątpliwości powiązania pozwanych, ani stosunki prawne odnoszące się do nieruchomości na której pomieszczona jest sporna stacja paliw. Liczne dokumenty i fotografie dowodzą renomy znaków towarowych **BP**, której kwestionowanie wynika raczej z odmiennego rozumienia przez strony pojęcia renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 9 ust.1c rozporządzenia.

Stwierdzenie konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych powoda i stacji paliw A oparte zostało na złożonych do akt sprawy dowodach z fotografii, które – co wiarygodnie potwierdził świadek G – nie zostały poddane technicznej obróbce i odpowiadają faktycznemu wyglądowi i kolorystyce elementów konstrukcji stacji.

Sąd oddalił wnioski pozwanych o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków, ponieważ istnienie ryzyka konfuzji podlega ocenie normatywnej, a także dowodu z oględzin stacji jako nieprzydatnego do wykazania powołanych okoliczności i niemożliwego do przeprowadzenia w taki sposób, aby uzyskane wyniki były pełne i obiektywne. Sąd oddalił również wnioski dowodowe pozwanych zawarte w pismach procesowych z 25 XI 2010 r. i 11 II 2011 r., jako spóźnione w rozumieniu art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c.

Odnosząc się do zarzutów stawianych K i spółce A, a opartych na przepisach art. 3 i 10 ust. 1 ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* **Sąd zważył co następuje :**

Ustrój gospodarczy 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. Działania konkurencyjne, bez względu na to jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por. : Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący

wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniące funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

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

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (por. Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.ż.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości

nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwej 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 podejmowanych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne.* (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

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

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

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

**W ocenie Sądu, powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze.** Nie wykazał, iż jest obecny na polskim rynku, przyznając, że interesy B reprezentuje w Polsce spółka B, która jest bezspornie samodzielnym podmiotem prawnym. Jej powiązania personalne i gospodarcze z B w Londynie pozostały niewyjaśnione. Powód w żaden sposób nie wykazał, a tym bardziej nie udowodnił na czym miałyby polegać naruszenie przez pozwanych jego własnych interesów. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy pozwanymi a B.

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia przedsiębiorcy (art. 2 u.z.n.k.) i naruszenia interesu gospodarczego (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.), mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania gospodarcze, skutki nieuczciwie konkurencyjnego działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie szerokie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejących warunkach rynkowych, prowadzić w skrajnych

przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. W przekonaniu Sądu, słuszne jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi jednak odrębność prawną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji. *Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należących do spółki dominującej.* (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 23 X 2003 r. VCK 411/02, por. także wyroki Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

**W braku dowodu naruszenia interesów gospodarczych B działaniami K i spółki A, Sąd uznał za bezzasadne roszczenia oparte na przepisie art. 18 u.z.n.k. Nie został bowiem spełniony jeden z warunków uznania ich działania za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 tej ustawy.**

Odnosząc się do zarzutów stawianych pozwanym, a opartych na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego* Sąd zważył :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. 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 *Eurohyppo*, wyrok Sądu z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego* przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

**a.** oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;

**b.** oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

**c.** oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Zakazy te są zbieżne z względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) odnoszące się do :

- ❑ identyczności lub podobieństwa oznaczenia i znaku towarowego,
- ❑ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❑ istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Warto przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału i Sądu cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. 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. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na

percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. 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 wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami i usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. 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*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. 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 Kalvin Klein*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Medion* i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Müllhens*)

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. (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie



ten znak wywiera. (por. 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 (por. 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 dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. 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. (por. wyroki Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*, wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 *SPA Therapy*) Jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne. (por. wyrok Sądu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 *Barbara Becker*)

Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między znakami różnice koncepcyjne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jeden z tych znaków posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy. (por. wyroki Trybunału z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Ruiż-Picasso*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*)

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 przedmiotowych towarów lub usług. (por. 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 *Ruiż Picasso*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 *Dieseli*) Przeciętny konsument

rzadko ma możliwość prze-prowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. 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*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO* i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

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 innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, po ustaleniu podobieństwa znaków, a nie w celu ustalenia tego podobieństwa. (por. wyrok Trybunału z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 *La Española*, wyroki Sądu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 *HUBERT*, z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*, z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*)

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) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem 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 uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich 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, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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

**Sąd uznaje za słuszne** twierdzenie powoda, że intensywnie używany przezeń, nieprzerwanie od 2000 r., znak towarowy CTM-001916550 jest znakiem renomowanym. Przekonują o tym złożone do akt dokumenty i zeznania świadka D. Kwestionując renomę znaku BP pozwani odwołują się do wcześniejszego i bardziej zbliżonego do potocznego rozumienia tego słowa. Godzi się wyjaśnić, że aktualne orzecznictwo Sądów wspólnotowych utożsamia za 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<sup>bis</sup> 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 nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny za-oferowanych 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.

O ile zaoferowane dowody przekonują o renomie znaku towarowego CTM-001916550 (HELIOS), to brak podstaw do stwierdzenia, że renoma ta rozciąga się na wszystkie wspólnotowe znaki towarowe **BP**, których ochrony powód żąda w tym postępowaniu. Zdaniem Sądu, nie zostało także dowiedzione spełnienie przesłanek określonych w pkt 1c. art. 9 rozporządzenia, tj. że używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowych znaków towarowych **BP**. Odwoływanie się wyłącznie do poglądów orzecznictwa i doktryny, bez wskazania i udowodnienia konkretnych okoliczności sprawy uzasadniających taką ocenę, należy uznać za niewystarczające. Powód nie określił, a tym bardziej nie dowiódł, z jaką intencją działali pozwani, dążąc do uzyskania nienależnych im korzyści, ani też zmiany rynkowej, jaka nastąpiła na skutek używania przez nich oznaczenia z naruszeniem renomowanego znaku towarowego.

Uzasadniając stanowisko Sądu 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 jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- ❑ wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- ❑ te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- ❑ wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- ❑ późniejszy znak 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.

W ocenie Sądu, B może skutecznie żądać ochrony przed naruszeniami jego praw w oparciu o przepis art. 9 ust.1b rozporządzenia. Dodatkowo przy tym należy uznać, że w tym przypadku mamy do czynienia z rodziną znaków towarowych, których wspólnym elementem odróżniającym jest zielona kolorystyka najbardziej wyeksponowanych elementów konstrukcji stacji benzynowej (obrzeża zadaszenia, budynku, pylon z informacjami o cenach paliw) oraz znak CTM-001916550 (HELIOS) cechujący się wysoką, zarówno samoistną, jak i wtórną zdolnością odróżniającą. Zaś w przypadku rodziny (serii) znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika z błędnej oceny konsumenta pochodzenia czy źródła towarów lub usług opatrzonych znakiem towarowym i niesłusznego założenia, że oznaczenie pozwanych stanowi część rodziny czy serii znaków **BP**. (por. wyroki Sądu z 23 II 2006. w sprawie T-194/03 *Bainbridge* oraz Trybunału z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*)

Powód może żądać zakazania naruszeń obu pozwanych. Nie sposób się zgodzić z zarzutem K, że zaniechanie przezeń, z początkiem 2010 r., prowadzenia stacji paliw pozbawia go legitymacji biernej. Wobec niewątpliwego ustalenia, że pozwany jest właścicielem i wydzierżawiającym nieruchomości zabudowaną stacją A w Bielanych-Żyłakach, większościowym wspólnikiem i prezesem zarządu pozwanej spółki, a nadto nadal posiada koncesję na sprzedaż

paliw, realne jest zagrożenie naruszania przezeń w przyszłości praw wyłącznych powoda, tym bardziej, że K służy prawo ochronne na znak towarowy przedstawiający fragment słońca, który w połączeniu z dominującą zieloną kolorystyką zadaszenia lub oświetleniem oraz białym tłem ma decydujące znaczenie dla zwiększenia prawdopodobieństwa wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów i usług. W sytuacji gdy stan naruszenia stale istnieje, bezzasadny jest także zarzut przedawnienia roszczeń.

Kierując się przedstawionymi wyżej regułami oceny naruszeń praw do znaku towarowego należy stwierdzić, że K i spółka A oferują towary i usługi identyczne z tymi, dla których zarejestrowane zostały znaki towarowe **BP**. Konsekwentnie zatem, pozwani wybierając oznaczenie dla stacji paliw powinni zachować odpowiedni dystans, nie wykorzystując kolorystyki, ani elementów graficznych, które mogłyby u konsumenta wywołać ryzyko konfuzji, przejawiające się w przypuszczeniu, że stacja A należy do sieci B.

Należy przy tym zwrócić uwagę na różnorodność warunków, w jakich nabywca (kierujący pojazdem) świadomy istnienia na rynku stacji paliw prowadzonych przez różnych przedsiębiorców – może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Kierowca dostrzega oznaczenie stacji z pewnej odległości, co czasami w znacznym stopniu ogranicza jego możliwości zidentyfikowania przedsiębiorcy, tym bardziej, że uwaga kierowcy – szczególnie przy większej prędkości - skupiona jest przede wszystkim na sytuacji na drodze, wykonywanych manewrach i obserwacji zachowań innych uczestników ruchu. Czas na podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług stacji i nabyciu towaru jest zwykle bardzo krótki. Z tego względu, istotna jest kolorystyka stacji paliw, dostrzegalna i łatwo rozpoznawalna przez kierowców z dalszej odległości, nawet w gorszych warunkach atmosferycznych. Zjawiska takie jak deszcze, opady śniegu, mgła poważnie zmniejszają widzialność na drodze, czyniąc inne oznaczenia stacji słabiej widocznymi. Znaki słowne i graficzne postrzegane są zaledwie w ogólnym zarysie. Znalazłszy się na stacji kierowca z pewnością dostrzeże, iż został wprowadzony w błąd, może mieć jednak trudności z wykonaniem manewru zawracania lub z innych przyczyn nie zrezygnować z zakupu paliwa.

Zdaniem Sądu, należy wykluczyć ryzyko konfuzji za dnia, w dobrej pogodzie i niedalekiej odległości od stacji paliw A. W takich warunkach wyraźnie widać różnicę pomiędzy kolorystyką i kształtem słońca w znakach powoda a oznaczeniami konstrukcji (szczególnie dachu) stacji paliw pozwanych. Przekonują o tym fotografie na kartach 436, 437-439, 462-464, 467-468, 473, 477-479, 482, 483, 667-672, 675, 691, 748. Także wystrój wnętrza stacji A, widoczny dla kierowcy znajdującego się na jej terenie wyklucza uznanie, że należy ona do sieci B. (fotografie na kartach 434, 480, 676-681, 688-690, 692, 693-694) Zdaniem Sądu, kolorystyka i układ oznaczeń pylonu z

informacją o cenach paliw nie wywołuje ryzyka konfuzji. Wieczorem i w nocy, przewaga koloru czerwonego i podświetlenie jednoznacznie odróżnia to oznaczenie od jednolicie zielonego pylonu w znakach BP. (k.481, 484, 485, 682-687, 743, 744)

Zdaniem Sądu, nie ma podstaw do całkowitego zakazania pozwanym używania znaku towarowego R-218916, znacznie różniącego się od znaku CTM-001916550. Odmienny jest jego wygląd i kolorystyka, trudno także doszukiwać się identyczności koncepcyjnej, o ile bowiem w znaku pozwanego jest niewątpliwie słońce, to HELIOS powoda, zdecydowanie kojarzy się z



kwiatem lotosu, a nie ze słońcem.

O konfuzji można twierdzić wyłącznie wówczas, gdy nocą lub w warunkach słabej widoczności, znak pozwanych na białym (jasnym) tle, jest umieszczony na froncie zadaszenia lub innym – widocznym z daleka elemencie konstrukcji stacji, w kolorze zielonym lub podświetlonym na zielono. Także bez znaku słońca, front zadaszenia lub inne – widoczne z daleka elementy konstrukcji stacji (zadaszenie, kolumny), w kolorze jednolicie lub dominująco zielonym, czy podświetlone na zielono stwarzają możliwość wprowadzenia w błąd nabywcy – kierowcy, który widząc oznaczenie stacji A z dalszej odległości podejmuje decyzję o zakupie paliwa lub skorzystaniu z innych jej usług –. Przekonują tym fotografie na kartach 429-433, 435, 474-476, 486, 487, 745-747.



Sąd uwzględnił przy tym fakt, że niektóre z fotografii złożonych przez powoda, przedstawiających wyodrębniony fragment zadaszenia w kolorze jednolicie zielonym, nie oddaje obecnego wyglądu trykolorowego frontu dachu (zielony, żółty, czerwony), niewidocznego jednak wyraźnie w porze nocnej.

Całościowa ocena przeciwstawionych sobie znaków towarowych **BP** i oznaczeń A uzasadnia stwierdzenie, że w tych szczególnych warunkach kierowca może zostać wprowadzony w błąd co do tego, czy stacja, do której się skieruje aby dokonać zakupu paliwa lub skorzystać z usług należy do B, na co może wskazywać podobieństwo do wyglądu stacji chronionego jako znaki towarowe nr nr CTM-003363652, 001968403, 004334199, czy do innego przedsiębiorcy.

To zadecydowało o ograniczeniu sankcji zakazowych do takiego oznaczenia stacji paliw, które mogą wywoływać ryzyko konfuzji. Pozostałe żądania, jako zbyt daleko idące, podlegały oddaleniu.

**Uznając żądania B w Londynie za częściowo uzasadnione Sąd** zakazał K i A spółce z o.o. w Bielanych-Żyłakach naruszania należnych B z siedzibą w Londynie praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami 1916550, 4236279, 3834611, 3834629, 1968403, 3363652, 4334199 i 1991, tj. :

- a. używania, jako dominującego, koloru zielonego w połączeniu z elementami w kolorach żółtym lub białym, na zewnętrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujących się obok dystrybutorów z paliwem, na każdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujących się przy wjeździe, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Żyłaki lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej, w szczególności używania zielonego oświetlenia na zewnętrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, samodzielnie lub w połączeniu z oznaczeniem graficznym w kolorze zielonym, żółtym i białym, o półkolistym kształcie przypominającym słońce;
- b. używania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, żółtym i białym o półkolistym kształcie przypominającym słońce, na zewnętrznych opisanych w pkt a. : powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujących się obok dystrybutorów z paliwem, na każdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujących się przy wjeździe, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Żyłaki lub w jej sąsiedztwie albo jakiegokolwiek innej stacji benzynowej.

**W pozostałym zakresie powództwo, jako nieuzasadnione i nieudowodnione, podlegało oddaleniu. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia) O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je wzajemnie.**