



**WYROK**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 31 stycznia 2013 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący   SSO Beata Piwowska

Protokolant       Diana Pawłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M** z siedzibą w M (USA)

przeciwko **Zakładom M** Spółce Akcyjnej w Ł

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje *Zakładom M S.A.* w Ł naruszania praw *M* z siedzibą w M do słownego wspólnotowego znaku towarowego **C** zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) oraz do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...), przez używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia **C** dla karmy dla psów, to jest:
  - a. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem **C**,
  - b. używania oznaczenia **C** w odniesieniu do karmy dla psów w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub będących

pod kontrolą pozwanej, w szczególności na stronach: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.C.pl](http://www.C.pl) oraz w nazwie domeny internetowej [C.pl](http://www.C.pl);

2. nakazuje *Zakładom MS.A.* w Ł usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) oraz (...), przez:

a. usunięcie z opakowań wprowadzanej przez pozwaną do obrotu karmy dla psów oznaczenia **C** umieszczonego na etykietach o wyglądzie:

i usunięcie oznaczeń **C** oraz wszelkich informacji dotyczących karmy dla psów marki **C** ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności ze stron: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.C.pl](http://www.C.pl),

b. zniszczenie, stanowiących własność pozwanej, wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych, dotyczących karmy dla psów z oznaczeniem **C**,

c. zniszczenie etykiet produktów, stanowiących własność pozwanej, zawierających oznaczenie **C**, jeśli możliwe jest zdjęcie etykiety z opakowania, w szczególności w odniesieniu do produktów sprzedawanych w puszkach,

d. zniszczenie, stanowiących własność pozwanej, opakowań produktów z oznaczeniem **C**, jeśli nie jest możliwe zdjęcie z nich etykiety, w szczególności w odniesieniu do produktów sprzedawanych w postaci batonów mięsnych,

e. wycofanie z obrotu, stanowiącej własność pozwanej, karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem **C**,

f. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, materiałów handlowych i reklamowych z oznaczeniem **C**, odnoszących się do karmy dla psów;

3. nakazuje *Zakładom M S.A.* w Ł podanie do publicznej wiadomości, na jej koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronach internetowych pod adresami: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.p.pl](http://www.p.pl), w obramowaniu, o powierzchni co najmniej 15% strony, widocznej bezpośrednio po otwarciu strony, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał *Zakładom MS.A.* w Ł naruszania praw *M* z siedzibą w M do wspólnotowych znaków towarowych **C** (CTM-993, CTM-10609791), przez używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia **C** na opakowaniach, w dokumentach handlowych i na stronach internetowych w odniesieniu do karmy dla psów. Sąd nakazał także *Zakładom M S.A.*

w Ł usunięcie skutków dokonanych naruszeń.” i utrzymywanie tej informacji przez okres 30 dni;

4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych;
6. nakazuje pobranie od *Zakładów M S.A.* w Ł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;
7. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

**Sygn. akt XXII GWzt 39/12**

## **UZASADNIENIE**

Postanowieniem wydanym 29 października 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 56/12 Sąd udzielił *M* z siedzibą w *M* zabezpieczenia roszczenia o zakazanie *Zakładom M S.A.* w Ł naruszania jego praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) i (...), tj. o zaniechanie używania w jakiejkolwiek formie oznaczenia **C** w odniesieniu do karmy dla zwierząt, w szczególności wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania i reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla zwierząt oznaczonej znakiem **C** oraz używania tego znaku dla oznaczenia karmy dla zwierząt, w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą obowiązanej, przez zakazanie *Zakładom M S.A.* – na czas trwania procesu – wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla zwierząt w opakowaniach z oznaczeniem **C** oraz używania tego oznaczenia w dokumentach handlowych odnoszących się do karmy dla zwierząt, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą obowiązanej. Sąd zagroził przy tym *Zakładom M S.A.* obowiązkiem zapłaty na rzecz *M* kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia zakazu.

21 listopada 2012 r. M w M wniósł o:

8. zakazanie *Zakładom M S.A.* w Ł. naruszania jego praw do wspólnotowych znaków towarowych **C** nr (...) oraz nr (...) zarejestrowanych przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, to jest używania przez pozwaną w obrocie gospodarczym, m.in. dla karmy dla psów oznaczenia **C**, a w szczególności:
- c. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem **C**,
  - d. używania oznaczenia **C** w dokumentach handlowych odnoszących się do karmy dla psów w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności na stronach internetowych: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) oraz [www.C.pl](http://www.C.pl) oraz w domenie internetowej [C.pl](http://C.pl);
9. nakazanie pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym m.in. dla karmy dla psów oznaczenia **C** w takim stopniu, który może spowodować wprowadzenie potencjalnych odbiorców w błąd co do pochodzenia lub tożsamości producenta, w szczególności zaniechania wykorzystywania oznaczenia **C** na etykietach opakowań karmy dla psów o wyglądzie:

nawiązującym do produktów *M Inc.* marki *P*.

10. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) oraz (...) oraz czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:
- g. usunięcie z opakowań wprowadzanej przez pozwaną do obrotu karmy dla psów oznaczenia **C** umieszczonego na etykietach, w jakiejkolwiek formie graficznej w szczególności o wyglądzie:  
  
oraz
  - h. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności ze stron internetowych: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) oraz [www.C.pl](http://www.C.pl) oznaczeń **C** oraz wszelkich informacji dotyczących karmy dla psów marki **C**,
  - i. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych, związanych z karmą dla psów z oznaczeniem **C**,
  - j. zniszczenie etykiet produktów z oznaczeniem **C**, jeśli możliwe jest zdjęcie etykiety z opakowania, w szczególności w przypadku produktów sprzedawanych w puszkach,
  - k. zniszczenie opakowań produktów z oznaczeniem **C**, jeśli nie jest możliwe zdjęcie etykiety

z opakowania, które zawiera to oznaczenie, w szczególności w przypadku produktów sprzedawanych w postaci batonów mięsnych,

- l. wycofanie z obrotu karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem **C**,
  - m. wycofanie z obrotu materiałów handlowych i reklamowych zawierających oznaczenie **C**,
- 11.** nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości, na jej koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku:
- a. w ogólnopolskich wydaniach *Gazety Wyborczej* i *Rzeczpospolitej*, na trzeciej stronie każdego z tych dzienników, obramowanych i widocznych informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 25% strony,
  - b. na stronie startowej domen internetowych: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) oraz [www.p.pl](http://www.p.pl) przez okres 30 dni, obramowanej i widocznej informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 15% powierzchni strony,
- 12.** zwrot kosztów procesu. (k.2-226, sprecyzowanie żądań k.349)

Powód zażądał ponadto udzielenia mu zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań (na mocy p.w.p. i u.z.n.k.), w tym roszczenia o usunięcie z opakowań produktów oznaczenia **C**, naruszającego prawa do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) oraz (...), o zniszczenie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących produktów bezprawnie opatrzonych oznaczeniem **C**, naruszających prawa wyłączne powoda do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) oraz (...) i o wycofanie z obrotu towarów z oznaczeniem **C** na opakowaniach, poprzez

- a. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu:
  - etykiet produktów zawierających oznaczenie **C**, w szczególności o wyglądzie:
  - opakowań produktów zawierających oznaczenie **C**, w szczególności o wyglądzie:
  - materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych, związanych z karmą dla psów z oznaczeniem **C** i oddanie ich pod dozór pozwanej, komornika lub osoby trzeciej;
- b. nakazanie pozwanej – na czas trwania procesu – wycofania z obrotu produktów w opakowaniach z oznaczeniem **C**, etykiet i opakowań produktów z oznaczeniem **C**, materiałów handlowych i reklamowych z oznaczeniem **C**, w szczególności opakowań oraz produktów w opakowaniach o wyglądzie:

Wniosek o udzielenie dalszego zabezpieczenia został oddalony przez Sąd na rozprawie 21 stycznia 2013 r. (k.351)

Odpowiadając na pozew *Zakłady M. S.A.* w Ł. zażądały oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Pozwana powołała się na zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP – w dniu 30 czerwca 2010 r. - znaku towarowego **C** (Z-...), wcześniejsze od prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego, a także na zgłoszenie krajowego znaku słowno-graficznego (Z-...)

Zaprzeczyła naruszeniu praw powoda, wskazując na dzielące znaki stron różnice na płaszczyźnie wizualnej (dwie ostatnie litery), fonetycznej (**C** wymawia się [c.], a **C** [c]) i koncepcyjne (słowo **C** pochodzi z języka polskiego, w którym stanowi wykrzyknik oznaczający nagłe chwycenie czegoś, zwykle zębami), eliminujące ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców. Znaki stron przywodzą na myśl odmienne skojarzenia. Różnice są łatwe do dostrzeżenia oraz zapamiętania przez przeciętnego odbiorcę. Zakwestionowała rozpoznawalność znaku **C**, zarzucając powodowi nieudowodnienie prowadzenia wobec niego działań marketingowych i poczynionych w związku z tym nakładów finansowych. Zdaniem pozwanej, towary stron należą do różnych sektorów rynku (karma powoda jest dużo droższa) są też skierowane do innych grup odbiorców. (k.245-320, 349-350)

### **Sąd ustalił, że**

*M* z siedzibą w *M* jest producentem produktów spożywczych i karmy dla zwierząt oferowanych do sprzedaży pod takimi markami, jak m.in.: *S*, *M*, *M W*, *M*, *T*, *U B*, *W*, *P*, *KI*, *F* i *C*. Koncern działa w ponad 70 krajach na całym świecie. Od 1992 r. jest obecny na polskim rynku, gdzie działa poprzez swą spółkę córkę *M* spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w *K*. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.90-99, odpis z KRS k.100-108)

Powód jest uprawniony do :

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **C** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 993 w dniu 15 X 1997 r. z pierwszeństwem od 1 IV 1996 r. dla towarów w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej (m.in. karma dla zwierząt, pasza i preparaty używane jako dodatki do pasz i ściółki dla zwierząt)
- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 13 VI 2012 r. pod nr (...) z pierwszeństwem od 2 II 2012 r. dla towarów w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej (m.in. karma dla zwierząt). (bezsporne – tak też świadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.53-69)

Znaków tych uprawniony używa w nazwach i dokumentach handlowych, dla oznaczania opakowań karmy dla psów oraz w działaniach promocyjnych i reklamowych, w postaci: poprzednio,

Dzięki długiej obecności na polskim rynku - od 1992 r. oraz kampaniom reklamowym w prasie i telewizji oraz różnym działaniom marketingowym znak towarowy **C** jest znany nabywcom. Marka ma dobrą pozycję rynkową. Obecnie powód podejmuje działania promocyjne polegające na umieszczaniu produktów w gazetkach reklamowych hipermarketów. (dowód: fotografie opakowań k.78-80, materiały reklamowe k.70-77, 109-118, faktury k.81-89)

Powód oferuje także karmę dla psów pod marką **P** w opakowaniach wykorzystujących żółto-czerwoną kolorystykę wspólnotowych znaków towarowych nr nr(...), (...) i (...) (bezsporne – tak też świadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.189-215, wydruki ze stron internetowych k.216-222)

*Zakłady M S.A.* w Ł są jednym producentem mięsa, wędlin i konserw, które oferuje poprzez własną sieć dystrybucyjną i handlową oraz we współpracy z hurtowniami mięsnymi i ogólnospożywczymi, na całym obszarze Polski. Wyroby pozwanej są dostępne w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak Makro, Tesco, Carrefour, Leclerc, Kaufland. Pozwana jest właścicielem Zakładów M „D. N.” w P, produkujących karmę mokrą dla zwierząt domowych, m.in. karmę dla psów **C**, oferowaną w puszkach i w postaci batonów. Pozwana reklamuje swe towary na stronach internetowych pod adresami z.pl, d-n.pl i c.pl. (bezsporne – tak też katalogi produktów k.147-180, wydruki ze stron internetowych k.119-131, 136-139, fotografie k.132-135, 144-146, dowody zakupu k.143, 225) Spółka jest abonentem nazwy domeny internetowej c.pl. (bezsporne – tak też wydruk z Krajowego Rejestru Domen k.140)

30 VI 2010 r. pozwana zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficzny znak towarowy dla towarów w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla karmy dla zwierząt. 3 X 2011 r. zgłosiła, dla takich samych towarów, znak słowno-graficzny. (bezsporne – tak też dokumentacja zgłoszeń Z-372215 i Z-391055 k.289-311)

Karma dla psów **C** i **C** jest dystrybuowana w tych samych sieciach handlowych, dostępna jest także w sprzedaży wysyłkowej poprzez sklepy internetowe, jak np. a.pl, f.pl. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.181-188)

### **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 prawidłowe 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 gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału 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 przepisów prawa krajowego.

W efekcie rejestracji przez OHIM *M Inc.* służy wyłączność używania w działalności gospodarczej, dla karmy dla zwierząt, wspólnotowych znaków towarowych **C** - słownego i słowno-graficznego. Prawa te nie są kwestionowane przez pozwaną, bezsporny jest także zakres



ich ochrony. Powód i podmioty powiązane z nim gospodarczo używają znaków C, które dzięki wieloletniej obecności na rynku karmy dla psów pod tą nazwą oraz działaniom promocyjnym i reklamowym stały się znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów, osób zainteresowanych nabyciem karmy dla psów, co ostatecznie przyznała pozwana (k.349). Należy się zgodzić z jej zarzutem, że zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie jest wystarczający do ustalenia, że znaki C są renomowane, a nawet tego, że są bardzo dobrze znane. Były i są jednak używane w sposób umożliwiający zbudowanie wtórnej zdolności odróżniającej, a ich zdolność pierwotna jest wysoka, ze względu na abstrakcyjny charakter i brak elementów opisowych.

Prawom tym *Zakłady M* nie mogą skutecznie przeciwstawić swych własnych, krajowych praw wyłącznych, dotychczas nie została bowiem wydana przez Urząd Patentowy RP ostateczna i prawomocna decyzja o udzieleniu ochrony słowno-graficznym znakom towarowym C. Pozwana może zaledwie powołać się na fakt używania oznaczeń. O swym pierwszeństwie mogłaby ona zasadnie twierdzić wyłącznie w odniesieniu do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego, prawo powoda do słownego znaku C sięga bowiem 1996 r. Warto przy tym zauważyć, że materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie rzeczywistego używania przez pozwaną znaków C przed 2 lutego 2012 r., ograniczając się do dokumentacji zgłoszeniowej.

Należy 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 naruszciciela 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 m.in. 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. (ust.1b)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*) Ocena 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*)

Słowny wspólnotowy znak towarowy **C** ma abstrakcyjny charakter i wysoką zdolność odróżniającą, zarówno pierwotną, jak i wtórną. Znak składa się z odróżniającego elementu słownego i mało znaczących motywów graficznych. Obydwa znaki są zapamiętywane przez nabywców ze względu na słowo **C**, czytane [c.].

Przeciwstawione im oznaczenia używane są przez *Zakłady M S.A.* w obrocie w wersji słownej **C** oraz słowno-graficznych i z dość banalną, nie zwracającą uwagi grafiką. Ponieważ znaki wspólnotowe (czarno-białe) nie mają żadnego ograniczenia kolorystycznego, użycie barw czerwonej, żółtej, zielonej i białej w oznaczeniu pozwanej nie może być podstawą zaprzeczenia istnienia podobieństwa.

Wyróżniające się w oznaczeniach pozwanej słowo **C** powtarza cztery pierwsze litery znaków towarowych powoda **C**, to jest tę część znaków, na którą konsumenci zwykle zwracają największą uwagę. Do konstrukcji znaków powoda nawiązuje podwojenie jednej litery **C** / **C**, zapis przy użyciu dość prostej czcionki, kursywą, wznosząco, a także umieszczenie nad ostatnią literą oznaczeń **C** wizerunku psa, w tym samym miejscu, w którym w znaku powoda jest kropka nad **i**. Sąd nie znajduje podstaw do uznania, że relatywny krąg konsumentów będzie wymawiał słowo **C** jako [c.] i przypisze mu znaczenie polskiego słowa „c.” (k.312). Pozwana nie przedstawiła choćby materiałów reklamowych, czy instrukcji dla sprzedawców, z których wynikałaby taka wymowa i znaczenie wyrazu, o czym klient *Zakładów M* miałby być należycie poinformowany. Trudno wykluczyć możliwość pomyłki w sytuacji, gdy towar jest sprzedawany w sklepie internetowym lub ułożony na półce sklepowej (w dużych sklepach), a nie podawany

przez sprzedawcę. Zdublowanie litery **S**, którego nie ma w słowie polskim „c.”, stwarza wrażenie, że pochodzi ono z języka obcego, zacierając przypisywane mu przez pozwaną znaczenie i skłaniając do wymawiania [c.]. Podobieństwo dodatkowo wzmacnia pisownia **C** dużą literą, co wskazuje, że mamy do czynienia z imieniem własnym, np. psa, dla którego karma jest przeznaczona, nie nawiązując do czynności chwytania, kojarzącej się raczej z zabawą niż z jedzeniem.

W ocenie Sądu, znaki towarowe **C** i przeciwstawione im oznaczenia **C** są do siebie wysoce podobne na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej. Nie mają natomiast dla polskiego nabywcy czytelного znaczenia, z którym mógłby je kojarzyć w sposób pozwalający na niewątpliwe rozróżnienie znaków i oznaczeń.

Pomimo iż pozwana neguje podobieństwo znaków towarowych stron, sama popełnia omyłkę, określając zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP znak, jako **C**, a nie **C**. (k.308) Jeśli myli się profesjonalny pełnomocnik, dbający o staranne prowadzenie spraw klienta, tym bardziej pomyłkę może popełnić nabywca, mający w pamięci znak towarowy rozpoczynający się **C**.

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Znaki towarowe **C** i **C** są używane przez strony dla identycznych towarów – karmy dla psów. Sąd nie podziela przekonania pozwanej, że różnica cen towarów uzasadnia ich uznanie za niepodobne do siebie. W braku odmiennych dowodów, należy uznać, że karma dla psów **C** i **C** należy do tej samej półki cenowej, jest też dystrybuowana w tych samych sieciach handlowych.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin* i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 *Mc Kenzie*) W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać,

że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein*) 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 *Mühlens*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* 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 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 odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso* 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, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, 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.)

Zdaniem Sądu, uwzględniając identyczność towarów, stopień podobieństwa znaków **C** i oznaczeń **C** jest zbyt wysoki, stwarzając ryzyko konfuzji konsumenckiej, wynikającej ze skojarzenia przez przeciętnego, jednak należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego nabywcę oznaczenia pozwanej ze znakami towarowymi powoda. **Zasadny jest więc, stawiany Zakładom M zarzut naruszenia praw M Inc. w sposób stypizowany w pkt b. ust. 1 art. 9 rozporządzenia.**

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

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 ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Uznając za usprawiedliwione – w zasadniczej części – żądanie z pkt 1. pozwu Sąd, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, zakazał *Zakładom M S.A.* w Ł. naruszania praw *M* z siedzibą w M do słownego wspólnotowego znaku towarowego *C* zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 993 oraz do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...), przez używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia *C* dla karmy dla psów, to jest:

- a. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem *C*,
- b. używania oznaczenia *C* w odniesieniu do karmy dla psów w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności na stronach: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.C.pl](http://www.C.pl) oraz w nazwie domeny internetowej [C.pl](http://C.pl).

Sąd oddalił powództwo w części w jakiej odnosiło się ono do importowania i eksportowania karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem *C* oraz innego rodzaju działań (sformułowania „m.in.” i „w szczególności”), co do których powód nie udowodnił naruszenia ani istnienia groźby naruszenia w przyszłości przez pozwaną jego praw wyłącznych.

Na podstawie art. 286 p.w.p. Sąd nakazał pozwanej usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) oraz (...), przez:

- a. usunięcie z opakowań wprowadzanej przez pozwaną do obrotu karmy dla psów oznaczenia **C** umieszczonego na etykietach o wyglądzie:

i

- b. usunięcie oznaczeń **C** oraz wszelkich informacji dotyczących karmy dla psów marki **C** ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności ze stron: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.C.pl](http://www.C.pl),
- c. zniszczenie, stanowiących własność pozwanej, wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych, dotyczących karmy dla psów z oznaczeniem **C**,
- d. zniszczenie etykiet produktów, stanowiących własność pozwanej, zawierających oznaczenie **C**, jeśli możliwe jest zdjęcie etykiety z opakowania, w szczególności w odniesieniu do produktów sprzedawanych w puszkach,
- e. zniszczenie, stanowiących własność pozwanej, opakowań produktów z oznaczeniem **C**, jeśli nie jest możliwe zdjęcie z nich etykiety, w szczególności w odniesieniu do produktów sprzedawanych w postaci batonów mięsnych,
- f. wycofanie z obrotu, stanowiącej własność pozwanej, karmy dla psów w opakowaniach z oznaczeniem **C**,
- g. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, materiałów handlowych i reklamowych z oznaczeniem **C**, odnoszących się do karmy dla psów.

Żądanie z pkt 4. pozwu zostało oddalone w takim zakresie w jakim (ppkt c.-h.) odnosiło się do towarów i materiałów nie stanowiących własności pozwanej.

Częściowo tylko uwzględniając żądanie z pkt 4. – na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. – Sąd nakazał pozwanej podanie do publicznej wiadomości, na jej koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronach internetowych pod adresami: [www.z.pl](http://www.z.pl), [www.d-n.pl](http://www.d-n.pl) i [www.p.pl](http://www.p.pl), w obramowaniu, o powierzchni co najmniej 15% strony, widocznej bezpośrednio po otwarciu strony, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał *Zakładom M S.A.* w Ł. naruszania praw *M* z siedzibą w M do wspólnotowych znaków towarowych **C** (CTM-..., CTM-...), przez używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia **C** na opakowaniach, w dokumentach handlowych i na stronach internetowych w odniesieniu do karmy dla psów. Sąd nakazał także *Zakładom M S.A.* w Ł. usunięcie skutków dokonanych naruszeń.” i utrzymywanie tej informacji przez okres 30 dni.

W ocenie Sądu, publikacja informacji o orzeczeniu na stronach internetowych pozwanej pozwoli na poinformowanie tych osób, które mogły być wprowadzone w błąd co do

pochodzenia karmy dla psów C. Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia żądania publikacji orzeczenia na łamach *Gazety Wyborczej* i *Rzeczpospolitej*.

**Żądania z pkt 2 i z pkt 3 pozwu (w części w jakiej odnosiło się do usunięcia skutków czynu nieuczciwej konkurencji) podlegało oddaleniu w całości.**

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, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w 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, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też 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)

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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych 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.

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.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, 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. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

*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 należącego do spółki dominującej.* (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentów wynika, że *M Inc.* działa w Polsce przez spółkę córkę *M* spółkę z o.o. w K, która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powód nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który

mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy pozwaną a spółką *M Inc.* nie może skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochronę jego praw wyłącznych zapewniają przepisy rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i prawa własności przemysłowej.

Wobec częściowego tylko uwzględnienia roszczeń, koszty postępowania zostały pomiędzy stronami wzajemnie zniesione, stosownie do art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. W rozliczeniu uwzględnione zostały, poniesione przez powoda, koszty tłumaczeń, opłat sądowych od pozwu i wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Pozostałe koszty związane z wykonaniem postanowienia wydanego w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 56/12 będą mogły być rozliczone po ich ustaleniu przez komornika.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł, nakazując pobranie od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa pozostałej kwoty 3.000 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)