

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2011 r.

sprawy z wniosku **M**

przeciwko **F** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia : oddalić wniosek.

Uzasadnienie

3 lutego 2011 r. M wystąpił o :

1. udzielenie mu zabezpieczenia roszczeń, wynikających z naruszenia przez F spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Z praw do znaków towarowych, o :

- zaniechanie oferowania i wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach, wykorzystujących oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem **Power is back!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER ENERGY DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**, albo wykorzystujących oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem **Power is black!**, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa, albo wykorzystujących oznaczenie w postaci koła wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

- zaniechanie reklamy napojów energetyzujących wykorzystującej oznaczenie koła lub jego części z napisem **Power is back!**, wewnątrz którego znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**, albo wykorzystującej oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem **Power is black!**, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa, albo wykorzystującej oznaczenie w postaci koła, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

poprzez:

a. zakazanie F spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z, na czas trwania procesu, oferowania lub wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach i butelkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części na obwodzie którego umieszczony jest napis **Power is back!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**;

b. zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, oferowania lub wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części na obwodzie którego umieszczony jest napis **Power is black!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

c. zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, oferowania lub wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w

puszkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

d. zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, reklamy napojów energetyzujących z wykorzystaniem oznaczenia w postaci koła lub jego części, na obwodzie którego, umieszczony jest napis **Power is back!** lub **Power is black!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**, albo wizerunek głowy tygrysa, albo też z wykorzystaniem oznaczenia w postaci koła lub jego części, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

e. zajęcie, znajdujących się w posiadaniu obowiązanej, napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach i butelkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, na obwodzie którego umieszczony jest napis **Power is back!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**;

f. zajęcie, znajdujących się w posiadaniu obowiązanej, napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, na obwodzie którego umieszczony jest napis **Power is black!**, w każdym przypadku gdy wewnątrz koła znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

g. zajęcie znajdujących się w posiadaniu obowiązanej, napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach, zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, wewnątrz którego znajduje się głowa tygrysa;

h. zajęcie materiałów opakowaniowych i reklamowych, w tym w szczególności puszek, butelek, etykiet z oznaczeniami w postaci koła lub jego części z napisem **Power is back!**, w każdym przypadku, gdy wewnątrz koła znajdują się napisy **TIGER**, **TIGER DRINK** lub **TIGER ENERGY FRUITS**, lub wykorzystujących oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem **Power is black!**, wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa, lub wykorzystujących oznaczenie w postaci koła wewnątrz którego znajduje się wizerunek głowy tygrysa;

2. określenie dwutygodniowego terminu na wytoczenie powództwa;

3. zasądzenie kosztów postępowania.

W motywach M wyjaśnił, że jest osobą publiczną, powszechnie znaną pod pseudonimem TIGER. Swą pozycję i sławę zawdzięcza sukcesom w boksie zawodowym. Od stycznia 1998 r. poza aktywnością sportową, podjął się także prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą **TIGER M** lub **TIGER GYM**, której główny nurt koncentrował się na prowadzeniu klubów i imprez sportowych. Posługiwał się przy tym oznaczeniem **TIGER**, powszechnie rozpoznawanym i identyfikowanym z jego osobą. Podjął także działalność charytatywną za pośrednictwem powołanej przez niego Fundacji M Równe Szanse.

M powołał się na prawa wyłączne do krajowych i wspólnotowych znaków towarowych zawierających element słowny **TIGER**, chronionych dla towarów i usług, takich jak sprzęt gimnastyczny, kluby sportowe organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu, napoje izotoniczne i energetyzujące.

Wyjaśnił, że 31 VII 2003 r. zawarł z producentem produktów spożywczych spółką Gellwe (obecnie F) umowę promocyjną, przedłużoną 1 VII 2005 r. Upoważnił w niej obowiązującą do posługiwania się znakiem towarowym **TIGER** (R-145637), rozpowszechniania jego wizerunku i pseudonimu, m.in. w celu reklamy i promocji. Aneks nr 2. z 30 VII 2006 r. obowiązująca uzyskała zgodę uprawnionego na wykorzystywanie w obrocie także wspólnotowego znaku towarowego **TIGER M** (CTM-001219732), dla oznaczenia napojów energetyzujących. Spółka zobowiązała się płacić za to wynagrodzenie, wg zasad określonych w umowie promocyjnej z 2005 r. Zgodnie z nią, podjęła produkcję, oferowanie i sprzedaż napoju TIGER, w sposób jednoznaczny nawiązującego do osoby Tiger M, koncepcja budowy marki produktu była bowiem oparta na skojarzeniu z jego osobą. Powodzenie rynkowe napoju jest w głównej mierze efektem promocji i skojarzenia z gwiazdą sportu, człowiekiem sukcesu, prawdziwym tygrysem ringu i biznesu.

Zarzucił, że w ostatnich latach spółka podejmowała działania mające na celu eliminację jego wizerunku z frontowej części opakowania napoju TIGER. Samowolnie opracowała graficzne oznaczenie TIGER w ramach *kampanii Porsche*, zgłosiła w złej wierze, bez jego zgody szereg znaków towarowych zawierających element słowny TIGER. W drugiej połowie 2010 r., bez jego wiedzy i zgody, wprowadziła na rynek napój energetyzujący BLACK TIGER, którego opakowanie zawiera oznaczenia w postaci połowy

koła z napisem **Power is black!** na obwodzie, wizerunku głowy tygrysa, wyeksponowanego napisu TIGER BLACK. Oznaczeniami tymi posługuje się także w reklamie napoju.

14 X 2010 r. obowiązana złożyła oświadczenie o odmowie zapłaty należnego uprawnionemu wynagrodzenia za trzeci kwartał 2010 r. zapewniając o niewykorzystywaniu na opakowaniach produktów znaku TIGER i wizerunku M. Uprawniony zdecydował o więc rozwiązaniu umowy ze skutkiem na 28 X 2010 r. Zarzucił, że pomimo utraty uprawnień do używania znaków towarowych **TIGER** spółka F nadal wprowadza do obrotu oraz reklamuje napój energetyzujący wykorzystujący jego pseudonim i oznaczenia naśladujące lub inkorporujące znaki towarowe M.

Uprawniony nadal komercyjnie wykorzystuje swój wizerunek aby kontynuować działalność charytatywną i wywiązać się z podjętych zobowiązań finansowych. W tym celu zawarł kolejną umowę licencji znaków towarowych **TIGER**, upoważniając MWS Sp. z o.o. spółkę komandytową do ich używania dla napojów energetyzujących. Fundacja uprawnionego zobowiązała się zapewnić nowemu licencjobiorcy wykonywanie praw do znaków towarowych, co uzasadnia żądanie udzielenia tymczasowej ochrony w drodze zabezpieczenia roszczeń. Zdaniem M, brak zabezpieczenia, tj. zakazania F wprowadzania do obrotu i reklamy napojów opatrzonych kwestionowanymi oznaczeniami spowoduje deprecjację znaków towarowych **TIGER**. Oferowanie napojów, powiązane z intensywną reklamą mającą na celu zanegowanie niezaprzeczalnych zasług M dla tworzenia marki, może prowadzić do utraty zaufania klientów do znaków uprawnionego oraz oznaczanych nimi towarów. Może także spowodować naruszenie warunków nowej umowy licencyjnej, jej rozwiązanie i powstanie roszczeń odszkodowawczych. (k.2-198, 283-297, 335-382)

F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z zażądała oddalenia wniosku lub uzależnienia wykonania postanowienia od zobowiązania M do wniesienia kaucji na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych w kwocie 49.591.421 zł.

Obowiązana przedstawiła rozstrzygnięcia sądów orzekających w wielu sprawach, których przedmiot jest zbliżony do roszczenia z jakim M zamierza obecnie wystąpić. Zaprzeczyła, aby słowo TIGER było powszechnie kojarzone z M, wskazując na nakłady poniesione przez spółkę na budowanie znajomości i rozpoznawalności oznaczenia napoju energetyzującego, jego reklamę i promocję. W przekonaniu obowiązanej, obecnie używane

przez nią oznaczenia nie naruszają praw wyłącznych. W żadnym przypadku nie można stwierdzić istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej ze względu na identyczność lub podobieństwo towarów albo usług stron oraz przeciwstawionych sobie znaków towarowych i oznaczeń.

Powołała się na wcześniejsze (z 30 VI 2006 r.) od pierwszeństwa znaku towarowego CTM-006460372 zgłoszenie krajowego znaku **Power is back! TIGER ENERGY DRINK** (Z-312655), dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojów energetyzujących, mogące stanowić podstawę żądania unieważnienia znaku wspólnotowego. Wskazała na przysługujące jej prawo do słownego krajowego znaku towarowego **BLACK TIGER** (R-179 222 z pierwszeństwem od 20 XI 2003 r.) Zapewniła, że obecne opakowanie produktu stanowi realizację praw przysługujących F. Zarzuciła, że M odmówiono rejestracji wspólnotowego znaku towarowego zgłoszonego pod nr 006460232 **Power is back! TIGER**. Wyjaśniła, że ewentualne uwzględnienie wniosku spowodowałoby ogromne i nieodwracalne straty finansowe. Jej przychód roczny z tego tytułu wynosi 171.803.453,75 zł. Na wypadek udzielenia zabezpieczenia zażądała więc wpłacenia przez uprawnionego kaucji w kwocie nie mniejszej od tej jaką przyznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. (k.203-279, 298-314)

Bezsporne w sprawie jest, że M jest osobą publiczną, powszechnie znaną i rozpoznawaną pod pseudonimem TIGER. Swą pozycję i sławę zawdzięcza sukcesom sportowym w boksie zawodowym. Od stycznia 1998 r. poza aktywnością sportową, wykonywał (pod nazwą TIGER M lub TIGER GYM) działalność gospodarczą, której główny nurt koncentrował się na prowadzeniu klubów, pubów i imprez sportowych, posługując się przy tym oznaczeniem TIGER, rozpoznawanym i identyfikowanym z jego osobą. Podjął także działalność charytatywną za pośrednictwem powołanej przez niego Fundacji M Równe Szanse. (tak też albumy załączone do akt, k. 25-33, 44-49, 50-69, 292-297)

M służą prawa do następujących znaków towarowych :



- słowno-graficznego (R-145637), z pierwszeństwem od 21 IV 1999 r., dla usług w klasach 41 i 44, m.in. organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych;



- słowno-graficznego (R-191973), z pierwszeństwem od 8 II 2005r., dla towarów i usług w klasach 1, 3, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, m.in. wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, napoje alkoholowe, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rozrywkowych;

- słownego wspólnotowego **TIGER M** (CTM-001219732), z pierwszeństwem od 4 III 1999 r., dla towarów i usług w klasach 28, 32 i 41, m.in. piwa, wody mineralne i napoje izotoniczne, imprezy sportowe, rozrywkowe i kulturalne;



- słowno-graficznego wspólnotowego (CTM-006460372), z pierwszeństwem od 22 XI 2007 r., dla towarów w klasie 32, m.in. napoje bezalkoholowe i energetyzujące, o rejestracji opublikowano 9 II 2009 r.;



- słowno-graficznego wspólnotowego (CTM-006692792), z pierwszeństwem od 27 III 2008 r., dla towarów i usług w klasie 5 i 41, m.in. dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu, kluby sportowe, o rejestracji opublikowano 11 X 2010 r.;



- słowno-graficznego wspólnotowego (CTM-007443435), z pierwszeństwem od 2 III 2009 r., dla towarów i usług w klasach 28, 41 i 44, m.in. sprzęt gimnastyczny, kluby sportowe, o rejestracji opublikowano 7 IV 2010 r. (tak też wydruki z bazy UPRP i świadectwa rejestracji OHIM k.70-91)

Od zakończenia kariery sportowej uprawniony uczestniczy w obrocie gospodarczym, podejmując działania związane z komercjalizacją swojego wizerunku, pseudonimu oraz przysługujących mu praw własności intelektualnej, polegające między innymi na udzielaniu licencji na ich eksploatację. W dniu 31 VII 2003 r. M i producent wyrobów spożywczych Gellwe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z (obecnie F) zawarli umowę promocyjną, przedłużoną 1 VII 2005 r. na dalsze 50 lat. Uprawniony upoważnił Gellwe do posługiwania się znakiem towarowym **TIGER** (R-145637) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 umowy z 1 VII 2005 r., zezwolił na rozpowszechnianie jego wizerunku, m.in. posługiwanie się nim w celu reklamy i promocji, z możliwością opatrywania go podpisem M lub Tiger, a także na rozpowszechnianie i wykorzystywanie jego pseudonimu TIGER. Znak **TIGER** i wizerunek uprawnionego mógł być wykorzystywany na opakowaniach produktów energetyzujących, pod warunkiem uprzedniej, pisemnej akceptacji przez M projektu graficznego. Aneks nr 2. podpisanym 30 VII 2006 r., obowiązująca uzyskała zgodę uprawnionego na wykorzystywanie w obrocie - prócz znaku **TIGER** (R-145637) - wspólnotowego znaku towarowego **TIGER M** (CTM-001219732), dla oznaczenia napojów energetyzujących. Ze swej strony Gellwe zobowiązała się płacić wynagrodzenie, a M służyło prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch kolejnych kwartałów. (tak też umowy k.92-103)

Zgodnie z umową stron, obowiązująca podjęła produkcję i sprzedaż napoju energetyzującego TIGER, nawiązującego do osoby M. Koncepcja budowy marki oparta była na skojarzeniu z osobą uprawnionego, na opakowaniach napoju umieszczono pseudonim TIGER jako nazwę produktu, a także wizerunek Tiger M i jego podpis. Produkt był przedmiotem kampanii reklamowej opracowanej i przeprowadzonej w 2004 r. pod hasłem TIGER STAWIA NA NOGI, która objęła swym zasięgiem stacje telewizyjne, wybrane tytuły

prasowe i BTL. Każdorazowe wykorzystanie znaków **TIGER** lub jego wizerunku wymagało uzyskania pisemnej akceptacji uprawnionego dla projektu graficznego. Umowa nie przewidywała możliwości dokonywania przez obowiązującą, na swoją rzecz, zgłoszeń znaków towarowych wykorzystujących dobra niematerialne M. (tak też k.34-43, 104-109)

Początkowo współpraca stron układała się poprawnie, z czasem jednak spółka zaczęła podejmować działania zmierzające do wyeliminowania wizerunku M z frontowej części opakowania napoju TIGER. Bez jego zgody opracowała graficzne oznaczenie TIGER dla kampanii Porsche, zgłosiła szereg znaków towarowych zawierających element słowny TIGER, a w drugiej połowie 2010 r. wprowadziła na rynek napój energetyzujący BLACK TIGER w opakowaniu, na którego frontowej stronie jest połowa koła z napisem **Power is black!** w obwodzie, a wewnątrz wizerunkiem głowy tygrysa, obok którego widnieje napis BLACK TIGER ENERGY DRINK, z wyeksponowanym słowem TIGER.



Spółka wprowadza także do obrotu napoje energetyzujące, na opakowaniach których umieszczone jest oznaczenie w postaci koła lub jego części, wewnątrz którego znajduje się napis BLACK TIGER ENERGY FRUITS lub wizerunek głowy tygrysa. Oznaczeniami tymi posługuje się także w reklamie.

14 X 2010 r. spółka odmówiła zapłacenia uprawnionemu wynagrodzenia za trzeci kwartał 2010 r., twierdząc, że nie wykorzystuje na opakowaniach produktów znaku TIGER ani wizerunku M. Ponieważ jednak F stale wprowadza na rynek napoje energetyzujące z oznaczeniem TIGER, uprawniony rozwiązał umowę promocyjną ze skutkiem na dzień 28 X 2010 r. W efekcie rozwiązania umowy, wygasły wszelkie uprawnienia spółki do wykorzystywania wizerunku, pseudonimu, imienia i nazwiska, a także znaków towarowych M. (tak też korespondencja stron k.110-114, 175-179, fotografie produktów obowiązanej k.115-119, 147-174, reklamy k.120-128, dowody zakupu k.144-146)

Po zakończeniu współpracy stron uprawniony nadal wykorzystuje komercyjnie swój wizerunek, udzielając MWS Sp. z o.o. spółce komandytowej w Tychach licencji na znaki towarowe **TIGER**. Fundacja M Równe Szanse zobowiązała się zapewnić licencjobiorcy możliwość niezakłóconego ich używania. (tak k.195)

F sp. z o.o. sp.k. w Z przysługują prawa do słownych znaków towarowych:

- **BLACK TIGER** (R-179 222 z pierwszeństwem od 20 XI 2003 r. – k.320-323) dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – napoje bezalkoholowe, piwo; Fundacja M Równe Szanse wystąpiła o unieważnienie tego znaku. (k.340-349)

- **WILD TIGER** (R-190486 z pierwszeństwem od 4 XII 2003 r. – k.324-327) dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – napoje bezalkoholowe, piwo.

30 VI 2006 r. obowiązana zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficzny znak



towarowy (Z-312655), dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojów energetyzujących. (k.328) Wobec zgłoszenia opozycję złożyła Fundacja Równe Szanse. (k.333-334)

Sąd zważył co następuje :

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. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, wyrok Sądu UE z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

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

- 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)

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 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 znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej 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. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*) 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. wyrok Trybunału z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, 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 Calvin 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*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

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. wyrok Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, 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 jest to element dominujący, 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*)

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 *Ruiz Picasso*) 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 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*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej jest on znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności, 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 ten 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.)

Przepis art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego 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 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. 101 zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Zgodnie z art. 103, do sądów Państwa Członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego Państwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1)

Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. *prawo własności przemysłowej* stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od tego kto naruszył to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Tak więc w obu przypadkach, zabezpieczenia żądań, udziela się na zasadach określonych w przepisach art. 730–757 k.p.c. **Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia**, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu, wniosek M nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na nieuprawdopodobnienie roszczeń. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

Zgodnie z zasadą specjalizacji, prawo wyłączne na znak towarowy jest ograniczone do tych towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. M może zatem, z wyłączeniem innych osób, używać swoich znaków dla tych towarów i usług, dla których została mu przyznana ochrona. Jak wynika ze świadectw, nie uzyskał jej dla żadnego znaku zawierającego element słowny lub graficzny **TIGER dla napojów energetyzujących**. Jego przyszłe roszczenie nie jest oparte na stwierdzeniu, że działania obowiązanej uniemożliwiają mu wykonywanie jego praw w granicach specjalizacji. Uprawniony nie twierdzi ani nie uprawdopodobnia, że opatrzenie przez F oznaczeniem słownym TIGER lub wizerunkiem głowy tygrysa napojów energetyzujących zaburza prawidłowe pełnienie przez jego znaki towarowe funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej czy inwestycyjnej w odniesieniu do tych towarów i usług, dla których służy mu ochrona. M zmierza w istocie do jej rozszerzenia na napoje energetyzujące, które sam chce opatrywać znakami **TIGER**, do czego nie ma prawa wynikającego z rejestracji. Nie może zatem skutecznie żądać zakazania F naruszeń.

Reguły dotyczące identyczności i podobieństwa towarów / usług oraz znaków towarowych i przeciwstawianych im oznaczeń oraz ryzyka konfuzji nie znajdują w tym przypadku zastosowania, ponieważ uprawniony nie wskazuje żadnych okoliczności,

odnoszących się do wpływu stosowania przez F kwestionowanych oznaczeń na używanie znaków towarowych **TIGER** w granicach wyłączności przyznanej M – świadczenia usług organizowania oraz prowadzenia imprez i zawodów sportowych, imprez rozrywkowych i kulturalnych, klubów sportowych, a także dla towarów takich jak sprzęt gimnastyczny, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, napoje alkoholowe, piwa, napoje izotoniczne, dietetyczne napoje o przeznaczeniu medycznym.

M służy natomiast prawo do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego CTM-006460372 zarejestrowanego m.in. dla napojów energetyzujących. W odniesieniu do tego znaku i kwestionowanych oznaczeń używanych przez F mamy do czynienia z pewnym stopniem ich podobieństwa oraz identycznością towarów, dla których są używane.

Przyjmując, że naruszenie odnosi się do elementu słownego TIGER i graficznego przedstawienia głowy tygrysa, które są wpisane w znak identyczny z zarejestrowanym lub wysoce do niego podobny (napis w obwodzie **Power is Black!**) uprawniony zażądał zakazania obowiązanej używania oznaczenia podobnego do znaku CTM-006460372, wyłącznie wówczas gdy te elementy są wpisane w okrąg z napisem **Power is Back!** lub **Power is Black!**. Nie przedstawił żadnych okoliczności mogących przekonywać o zasadności stawianego F zarzutu, przy założeniu, że element słowny TIGER i graficzne przedstawienie głowy tygrysa nie eliminują ryzyka konfuzji, przeciwnie – wydźwięk uzasadnienia wniosku przekonuje za przyjęciem, że także w przekonaniu uprawnionego to właśnie te oznaczenia pozwalają najlepiej zidentyfikować towar i jego producenta. Tymczasem, jak wyżej wyjaśniono M nie ma wyłączności używania znaków **TIGER** dla napojów energetyzujących. Równocześnie, w przekonaniu Sądu – to właśnie te elementy cechują się wysoką dystynktywnością, są najlepiej znane i rozpoznawalne. Ich wpisanie w znak CTM-006460372 powoduje, że różni on się od oznaczeń obowiązanej w takim stopniu, że nie ma ryzyka wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia napoju energetyzującego. Nie można więc zasadnie twierdzić, że spółka F dopuszcza się naruszenia praw M do wspólnotowego znaku towarowego CTM-006460372, o którym mowa w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Uznając, że uprawniony nie uprawdopodobnił naruszenia jego praw wyłącznych Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. O kosztach Sąd rozstrzygać będzie, zgodnie z art. 745 § 1 k.p.c., w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.