



**WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 31 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 31 stycznia 2012 r.

sprawy z powództwa **D** GmbH z siedzibą w Lünen (Niemcy)

przeciwko **W**

- o zapłatę

1. zasądza od pozwanego **W** na rzecz powoda **D** GmbH z siedzibą w Lünen kwotę 15.455,73 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 73/100) złotych z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 17 listopada 2011 r. do dnia zapłaty;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.190 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu;
3. zwraca powodowi **D** GmbH z siedzibą w Lünen, z kasy Sądu, kwotę 17 (siedemnaście) złotych uiszczoną 19 grudnia 2011 r., a zaksięgowaną pod pozycją WB 0700245/0134/2011.
4. wyrokowi – w punktach 1. i 2. - nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant adwokacji Natalia Chojecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 26 marca 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **D GmbH** z siedzibą w Lünen (Niemcy)

przeciwko **W**

- o zapłatę

utrzymuje w mocy – w całości - wyrok zaoczny wydany w dniu 31 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie

22 XII 2011 r. *D GmbH* z siedzibą w Lünen wniósł o zasądzenie na jego rzecz od *W* kwoty 15.455,73 zł z ustawowymi odsetkami za czas od 17 XI 2011 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami postępowania.

W motywach powód powołał się na przysługujące mu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 521489-0003 oraz wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**. Zarzucił, że *W*, jako użytkownik kittykat15, oferował za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl, zakupione w Chinach od *Shenzhen E-Best Co., Ltd.*, satelitarne odbiorniki cyfrowe DM 500-S, DM500HD i DM800HD, niewyprodukowane przez *D GmbH*, ale naśladujące jego wzór i opatrzone jego znakami towarowymi. Ich ceny, znacznie niższe od cen odbiorników powoda, który ponadto, zakończył produkcję urządzeń DM 500-S w 2007 r., wskazują na to, że nie mogły to być produkty oryginalne. Naruszając prawa wyłączne *D GmbH*, pozwany bezpodstawnie uzyskał korzyści w wysokości 15.455,73 zł, odpowiadającej 30% kwoty 51.519,09 zł otrzymanej, w okresie od 23 III do 27 VII 2011 r., ze sprzedaży 93 cyfrowych odbiorników satelitarnych w cenie od 239,99 do 799,99 zł. (k.2-69)

Odpowiedź na pozew złożona przez Damiana Wojtkowiaka z uchybieniem 14-o dniowego terminu, o którym mowa w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. została przez Sąd zwrócona. (k.75)

Wyrokiem zaocznym wydanym 31 I 2012 r. Sąd zasądził od *W* na rzecz *D GmbH* z siedzibą w Lünen kwotę 15.455,73 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 17 XI 2011 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 3.190 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto zwrócił powodowi nienależnie uiszczoną opłatę sądową w kwocie 17 zł. (k.80)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego *W* zażądał jego uchylenia, oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Pozwany nie zakwestionował praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzoru wspólnotowego, ani faktu sprzedaży, za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl, satelitarnych odbiorników cyfrowych DM 500-S, DM500HD i DM800HD. Wyjaśnił, że był przekonany, iż sprowadza z Chin i sprzedaje oryginalne odbiorniki *D GmbH*, o czym zapewnił go *Shenzhen E-Best Co., Ltd.*

Zarzucił, że jedynie partia 46 odbiorników była opatrzona znakami towarowymi powoda. Działał jednak w dobrej wierze, przekonany o wyczerpaniu praw wyłącznych *D GmbH*. Jego zdaniem, przy ocenie skutków naruszenia należy wyważyć interesy stron, uwzględnić brak winy sprawcy i ekonomiczne następstwa czynu nieuczciwej konkurencji. Stwierdził, że uzyskane korzyści powinny być pomniejszone o koszty poniesione przezeń w związku z zakupem odbiorników satelitarnych – 31.648,40 zł, zapłatą prowizji właścicielowi serwisu internetowego – 1.680,57 zł i odprowadzeniem podatku – 1.277 zł.

Pozwany odwołał się do dowodów z dokumentów – faktur zakupu, informacji serwisu allegro.pl i dowodu uiszczenia należności skarbowych, niekwestionowanych przez powoda, który jednak stwierdził, że wskazane przez pozwanego koszty uzyskania przychodu są niższe od tych jakie uwzględnił *D GmbH*, występując z pozwem. (k.141-142)

Pozwany zakwestionował wskazaną przez powoda liczbę urządzeń zbytych z naruszeniem praw wyłącznych *D GmbH*. W jego przekonaniu, roszczenie nie powinno się odnosić do ofert nr nr 1613157410, 1533920562 i 1501420969, na łączną kwotę 6.399,89 zł, ponieważ nie są one opatrzone znakiem towarowym powoda. Nie odniósł się przy tym do wyglądu i konfuzyjnego podobieństwa oznaczenia oferowanych tam cyfrowych odbiorników satelitarnych, co także uzasadniało zarzut naruszenia praw z rejestracji. (k.86-127)

W, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, powołał się także na twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, które jednak nie mogły być przez Sąd wzięte pod uwagę, ze względu na zarządzenie zwrotu pisma procesowego z 23 I 2012 r. (k.75)

Sąd pominął twierdzenia i oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z jego przesłuchania (k.145), jako zgłoszone z uchybieniem terminu określonego w art. 479^{14a} w zw. z art. 479¹⁴ § 2 k.p.c.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych ustalił, że : *D GmbH* w Lünen służą prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- ❑ **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,
- ❑ **DREAM MULTIMEDIA** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2769909 w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 19 XII 2005 r., dla towarów w klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

a także prawo do wzoru wspólnotowego nr 521489-0003, zarejestrowanego w OHIM 2 V 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 20 VI 2006 r., przedstawiającego odbiornik



satelitarny : 0003.1

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.21-42)

D GmbH produkuje i oferuje do sprzedaży odbiorniki satelitarne, w których ucieleśnione są jego wzory wspólnotowe, używając do ich oznaczania wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (bezsporne)

W prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P (bezsporne – tak też kopia zaświadczenia k.20), za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl, jako użytkownik kittykat 15, sprzedawał satelitarne odbiorniki cyfrowe, które nie zostały wyprodukowane przez powoda :

- oferta nr 1668794823 - DM 500 HD – 3 sztuki, cena jednostkowa 799,99 zł, łącznie 2.399,97 zł,
- oferta nr 1667904957 - DM 500 - 9 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zł, łącznie 2.159,91 zł,
- oferta nr 1716194664 - DM 500 - 7 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zł, łącznie 1.679,93 zł,
- oferta nr 1716194639 - DM 800 HD - 2 sztuki, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 1.399,98,
- oferta nr 1703085159 - DM 500 HD - 2 sztuki, cena jednostkowa 750 zł, łącznie 1.500 zł,
- oferta nr 1625799760 - DM 800 HD - 8 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 5.599,92 zł,
- oferta nr 1681369382 - DM 500S - 5 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zł, łącznie 1.199,95 zł,
- oferta nr 1667904944 - DM 800 HD - 10 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 6.999,90 zł,
- oferta nr 1690299071 - DM 500 HD - 4 sztuki, cena jednostkowa 749,99 zł, łącznie 2.999,96 zł,
- oferta nr 1640166812 - DM 800 HD - 4 sztuki, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 2.799,96 zł,
- oferta nr 1608896403- DM 800 HD - 13 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 9.099,87 zł,
- oferta nr 1608898818 - DM 500 - 7 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zł, łącznie 1.679,93 zł,
- oferta nr 1574350555 - DM 800 HD - 8 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zł, łącznie 5.599,92 zł.

Wygląd tych urządzeń nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Wszystkie one charakteryzują się falistą linią przecinającą ścianę frontową, na której umieszczono oznaczenie oraz otwory i przyciski, analogicznie do wzoru wspólnotowego nr 521489-0003. Odbiornik Dreambox 500HD (k.125) jest opatrzony oznaczeniem **DREAMBOX** na ścianie frontowej i **DREAM MULTIMEDIA TV** na stronie spodniej. Odbiornik Dreambox DM

500HD (k.57-59) jest opatrzony oznaczeniem **DREAMBOX** na ścianie frontowej. Odbiornik DM 800 HD (k.62-64) jest opatrzony oznaczeniem **DREAMBOX** na ścianie frontowej. Odbiornik DM 500-S jest opatrzony oznaczeniem **DREAM MULTIMEDIA** na ścianie frontowej, zaś na opakowaniu oznaczeniami **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA TV**.

Pozwany posługiwał się oznaczeniem **DREAMBOX**, identycznym ze wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM BOX** w informacji handlowej na stronie internetowej pod adresem www.allegro.pl, używał go także, jako hasło wyszukiwania. (dowód : wydruki ze strony internetowej allegro.pl k.43-45, 57-59, 62-64, 67-68, 98-102, fotografie k.50v-51v, 125 z opisem k.126)

Pozwany sprzedawał ponadto urządzenia o nazwie **DREAMER**, których wygląd był bardzo podobny do wzoru powoda : oferta nr 1613157410 - DM 500 HD Dreamer - 2 sztuki, cena jednostkowa 499,99 zł, łącznie 999,98 zł, oferta nr 1533920562 - DM 500 HD Dreamer - 3 sztuki, cena jednostkowa 599,99 zł, łącznie 1.799,97 zł, oferta nr 1501420969 - DM 500 HD Dreamer - 6 sztuk, cena jednostkowa 599,99 zł, łącznie 3.599,94 zł. (dowód – fotografie i opis k.123-124)

W zakupił w Chinach :

- 30 III 2011 r. – 10 odbiorników Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 1.688 USD,
- 1 IV 2011 r. - 8 odbiorników DM500S Silver w cenie po 38 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 422 USD,
- 5 IV 2011 r. – 11 odbiorników Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 1.851 USD,
- 8 IV 2011 r. - 13 odbiorników DM500S Silver w cenie po 38 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 679 USD,
- 15 IV 2011 r. - 12 odbiorników Dreambox 500HD w cenie po 164 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 2.145 USD,
- 23 IV 2011 r. – 8 odbiorników Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 1.381 USD,
- 2 V 2011 r. - 12 odbiorników Dreambox 800HD w cenie po 140 USD i 1 odbiornik Dreambox 800se w cenie 209 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 2.085 USD,
- 9 V 2011 r. – 4 odbiorniki Dreambox 800HD w cenie po 152 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 684 USD,
- 13 V 2011 r. - 7 odbiorników DM500S Silver w cenie po 38 USD, łącznie z kosztami transportu płacąc za nie 368 USD. (bezsporne – tak też dowody zakupu k.55, 56, 60, 65, 98-102)

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, odprowadził podatek w łącznej kwocie 1.277 zł. (bezsporne – tak też dowody wpłaty k.103-104) Zobowiązany był także do wnoszenia opłat na rzecz właściciela portalu internetowego w łącznej kwocie 1.680,57 zł (bezsporne – tak też wydruk z zestawienia operacji k.105-122)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustalone zostały przez Sąd na podstawie zgodnych oświadczeń stron, popartych dodatkowo – niekwestionowanymi przez pozwanego - dokumentami i fotografiami załączonymi do pozwu i sprzeciwu od wyroku zaocznego. Powodowa spółka, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła dowody swych praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzoru wspólnotowego, których zakres ochrony nie był kwestionowany przez pozwanego. Przyznał on także fakt sprzedaży za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro.pl odbiorników satelitarnych oraz naruszenie praw powoda w odniesieniu do 46 urządzeń, które naśladowały wzór wspólnotowy nr 521489-0003 oraz były opatrzone znakami towarowymi **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**.

Równocześnie jednak pozwany nie odniósł się do innych form naruszenia praw wyłącznych powoda. Jego zastrzeżenie nie może być uznane za skuteczne. Już z samych faktur zakupu przedstawionych przez pozwanego w niniejszej sprawie i w odpowiedzi na żądanie do udzielenia informacji (sygn. akt XXII GWo 31/11) wynika, że oznaczenie DREAMBOX, jako nazwa handlowa produktu użyte zostało dla 79 odbiorników satelitarnych. Na podobieństwo do urządzeń powoda wskazuje ponadto symbol DM oraz wygląd produktów, które cechuje charakterystyczna falista linia dzieląca frontową ścianę urządzenia (tak też **DREAMER** na k.123). Ponadto pozwany używał oznaczenia **DREAMBOX** w informacji handlowej i jako hasło do wyszukiwania towaru. Brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że aukcje z ofert o numerach 1613157410, 1533920562 i 1501420969 były odmiennie oznaczone, w sposób nie powodujący możliwości wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów.

Pozwany nie zakwestionował faktu uzyskania ze sprzedaży cen, które posłużyły powodowi do określenia wysokości, bezpodstawnie uzyskanych przez W, korzyści. Bezcelowe było zatem żądanie informacji od właściciela portalu spółki *Grupa Allegro*. (pkt 3. pozwu) W postępowaniu toczącym się w trybie właściwym dla spraw gospodarczych niedopuszczalne byłoby rozszerzenie powództwa (art. 479⁴ § 2 k.p.c.), informacje o innych transakcjach naruszających prawa powoda nie byłyby zatem przydatne dla wydania orzeczenia. Także inne dowody wnioskowane przez powoda na poparcie jego roszczeń (zeznania świadków G i Ł, przesłuchanie K w charakterze strony) zostały oddalone przez Sąd, nie dotyczyły one bowiem okoliczności spornych ani istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu przepisu art. 227 k.p.c.

Wobec stanowiska pozwanego, Sąd uznał za bezsporne okoliczności dotyczące praw wyłącznych powoda, a także importowania z Chin, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania przez pozwanego cyfrowych odbiorników satelitarnych oznaczonych **DREAMBOX** i **DREAMER**. Ani liczba, ani ceny uzyskane z ich sprzedaży nie zostały przez pozwanego zaprzeczone. Podniósł on jedynie, że dekodery opatrzone oznaczeniem **DREAMER** nie naruszały praw powoda do znaków towarowych. Kwestia podobieństwa tego oznaczenia do wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA** oraz podobieństwa wyglądu urządzenia do wzoru wspólnotowego nr 521489-0003 podlegały ocenie normatywnej Sądu.

I. Oceniając zarzut naruszenia praw D GmbH do wspólnotowych znaków towarowych, Sąd zważył :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich 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, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. (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 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 w ust. 1 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. :

- a. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenie może być uznane za identyczne z wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *L TJ Diffusion*)

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki 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. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *L TJ Diffusion*)

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

Bezsporna w sprawie jest identyczność towarów, dla których chronione są wspólnotowe znaki towarowe oraz towarów importowanych, wprowadzanych do obrotu, oferowanych i

reklamowanych przez pozwanego – cyfrowe odbiorniki satelitarne. Używane przez W oznaczenia **DREAMBOX** i **DREAM MULTIMEDIA** są identyczne ze znakami powoda. W tym zakresie, nie może budzić żadnych wątpliwości, że pozwany narusza prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w sposób określony w art. 9 ust. 1a rozporządzenia.

Kwestią sporną było uznanie naruszenia praw D GmbH przez pozwanego używającego oznaczenia **DREAMER**, które nie jest identyczne, jednak – w ocenie Sądu – można je uznać za konfuzyjnie podobne do znaków towarowych powoda. Należy przy tym wyjaśnić, że znaki seryjne **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA** mają jeden, wspólny element odróżniający - słowo **DREAM**, które w żaden sposób nie jest powiązane z cechami ani funkcją urządzenia. Drugi element – odpowiednio **BOX** i **MULTIMEDIA** – opisuje w języku angielskim towar [skrzynka, pudełko] lub jego przeznaczenie [odtwarzacz multimedialny]. Potencjalny klient zapamiętuje zatem słowo **DREAMER**, jako kojarzące mu się z D GmbH, od którego pochodzą znane mu wcześniej satelitarne odbiorniki cyfrowe. Oznaczenie **DREAMER** jest wysoce podobne do elementu dystynktywnego znaków powoda, powiela przy tym ich pierwszą część, najlepiej zapamiętywaną przez nabywców. Zważywszy więc, że w tym przypadku mamy do czynienia z identycznymi towarami, należy uznać, iż używanie oznaczenia **DREAMER** stwarza możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towaru. Uczestnicy aukcji internetowych mogą być przekonani, że satelitarny odbiornik cyfrowy **DREAMER** pochodzi od powoda lub od przedsiębiorstwa, które jest powiązane gospodarczo, prawnie lub personalnie z D GmbH. Ryzyko konfuzji dodatkowo wzmacnia podobieństwo wyglądu urządzenia oraz ograniczona możliwość zweryfikowania informacji o nim w warunkach aukcji internetowej.

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* oraz wyrok Sądu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*)

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 za odróżniający i dominujący

w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *Budmen* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

W przekonaniu Sądu, używając dla identycznych towarów oznaczenia **DREAMER**, wysoce podobnego na płaszczyźnie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej, pozwany narusza prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **DREAM BOX** w sposób opisany w art. 9 ust. 1b 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 realizacji 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 magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem albo 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 uznaje, 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. Zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, stosuje także środki służące zapewnieniu przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

II. Oceniając zarzut naruszenia praw do wzoru wspólnotowego :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jego ochrony. (ust. 3 art.1) Według legalnej definicji, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki,

kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. EPS 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór albo składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru, np. względy techniczne, ograniczenia wynikające ze standaryzacji. Swobody twórczej projektanta nie ograniczają natomiast trendy mody, czy oczekiwania konsumentów. Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane, wcześniej stosowane i ogólnie dostępne. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które należą do domeny publicznej, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcją użytkową.

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Nakłada to na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie

przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także zakreslenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie, w którym indywidualny charakter wzoru oceniany jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego, specjalistę, eksperta w swej dziedzinie, nie będącego zorientowanym użytkownikiem. Z tej przyczyny Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub grożących naruszeniem wzoru,
 - b. zajęcie podrobionych produktów;
 - c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
 - d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce.
- (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Rozważania te znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie wzór wspólnotowy nr 521489-0003 i wzory przemysłowe zawarte w urządzeniach DM500S, DM500HD, DM800 HD i DREAMER sprzedawanych przez W. Odbiorniki satelitarne pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystająca z tego rodzaju sprzętu elektronicznego, odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór *D* GmbH. O ogólnym wrażeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzieląca front odbiornika na dwie części. To dzięki niej wzór jest doskonale rozpoznawalny, wyróżniając się spośród innych urządzeń tego rodzaju dostępnych na rynku elektronicznym (niekwestionowane przez pozwanego twierdzenie powoda zawarte w motywach pozwu k.5). Wspólne przeciwstawianym wzorom jest również rozmieszczenie napisów i oznaczeń. Inne elementy, takie jak kształt odbiornika, usytuowanie otworów i przycisków mają raczej charakter funkcjonalny.

Sąd nie może podzielić zastrzeżeń pozwanego, który w ocenie braku naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, nieprawidłowo odwołuje się do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie ma w tej sprawie zastosowania.

Roszczenie D GmbH znajdowało oparcie w prawie krajowym.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Identyczne uprawnienia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje osobie, która uzyskała prawo ochronne na znak towarowy. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Występując na drogę sądową powód odwołał się do informacji udzielonej przez pozwanego i z portalu aukcyjnego allegro.pl (sygn. akt XXII GWo 31/11). Wynika z nich, że – jako użytkownik kittykat15 – W sprzedał w sumie 93 satelitarne odbiorniki cyfrowe za łączną cenę 51.519,09 zł. Dane te nie były kwestionowane przez pozwanego, który jednak zażądał odliczenia od kwoty korzyści kosztów uzyskania przychodu - 34.605,97 zł. Kwoty tej powód nie zakwestionował, Sąd uznał ją zatem za przyznaną, w rozumieniu art. 229 k.p.c. Po jej odliczeniu, pozostaje jednak 16.913,12 zł, która traktowana jako bezpodstawnie uzyskana korzyść jest wyższa od żądanej pozwem kwoty 15.455,73 zł. Sąd uznał zatem powództwo za usprawiedliwione, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

W przedmiocie żądania odsetek za opóźnienie :

Strony mogą umownie określić miejsce i termin świadczenia. W braku odnośnych uzgodnień w tym zakresie będące przedmiotem umowy świadczenie pieniężne winno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili wykonania zobowiązania. (art. 454 § 1 k.c.) Termin świadczenia w braku postanowień umowy, nie wynikający też z właściwości zobowiązania wyznacza wezwanie dłużnika do wykonania. Winien on uczynić to niezwłocznie. (art. 455 k.c.) Opóźnienie dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego

uzasadnia żądanie odsetek przez wierzyciela, chociażby nie poniósł on żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Strony mogą umownie określić stopę odsetek, w braku uzgodnień należec będą się odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.) *Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne, także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia.* (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 17 V 2000 r. I CKN 302/00, z 13 X 1994 r. I CRN 121/91, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). Termin ten określa się według zasad ujętych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Stawia ono świadczenie w *stan wymagalności*.

W tym przypadku, W został wezwany do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w terminie do dnia 16 XI 2011 r. (k.67-68), po którego bezskutecznym upływie zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. *w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.* Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000 do 50.000 zł minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 2.400 zł (§ 6 pkt 5.)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda, wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Nie znajdując podstaw do uwzględnienia zarzutów W, **Sąd orzekł o utrzymaniu w mocy – w całości – wyroku zaocznego wydanego 31 I 2012 r. (art. 347 k.p.c.)**