

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2012 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 5 listopada 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w M.

przeciwko (...) COMPANY spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

- o ochronę praw do znaków towarowych i zapłatę

1.

zakazuje (...) Company spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. naruszania prawa (...) spółki jawnej w M. do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem (...) oraz prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy (...) (R- (...)), to jest używania oznaczeń słownych (...) i (...), jako słów kluczowych przy definiowaniu reklam w Google AdWords wyświetlanych na stronach google.pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy Google.pl, jak również w treściach takich reklam, w odniesieniu do pojazdów elektrycznych, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą;

2.

w pozostałej części powództwo oddala;

3.

znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

Sygn. akt XXII GWzt 27/12

UZASADNIENIE

14 sierpnia 2012 r. (...) spółka jawna w M. wniosła o :

1.

zakazanie (...) Company spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. naruszania w przyszłości prawa ochronnego na słowny wspólnotowy znak towarowy o nazwie „(...)” udzielony powódce przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaków Towarowych i Wzorów z tytułu rejestracji w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych prowadzonym przez OHIM (Office for Harmonization In the Internal Market) pod nr (...) oraz prawa ochronnego

na słowno-graficzny znak towarowy o nazwie „(...)” udzielony stronie powodowej w wyniku rejestracji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...) – poprzez:

- zakazanie pozwanej spółce używania wyżej wymienionego znaku towarowego „(...)”, jak również identycznego (fonetycznie) do tego znaku towarowego słowa (...) – jako słów kluczowych przy definiowaniu reklam w Google AdWords wyświetlanych na stronach Google.pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy Google.pl, jak również w samej treści takich reklam,

2.

zobowiązanie pozwanej aby w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie opublikowała i utrzymywała przez okres 30 dni na swojej głównej stronie internetowej znajdującej się pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w prawym górnym rogu, czerwoną czcionką Garamond o rozmiarze 14, okolone w ramce oświadczenie o następującej treści: „Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt spółka (...) Sp. z o.o.zs. w M.przeprasza spółkę (...) Spółka Jawnazs. w M.za bezprawne używanie przysługującego tej spółce znaku towarowego „(...)”, a także przeprasza wszystkie osoby, które na skutek ww. bezprawnego używania mogły zostać wprowadzone w błąd. (...) Sp. z o.o.zs. w M.oświadcza, iż nie jest w żaden sposób powiązana ze spółką (...) Spółka Jawnazs. w M..

3.

zasądzenie od pozwanej kwoty 10.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, tj. na rzecz Fundacji (...) ul. (...), (...)-(...) Ł., numer konta: (...);

4.

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. (k.2-38)

Na rozprawie 5 XI 2012 r. pełnomocnik (...) (...), że domaga się ona ochrony wspólnotowego znaku towarowego a także zaniechania przez pozwaną czynów nieuczciwej konkurencji, nie żąda natomiast ochrony prawa do firmy. Wyjaśnił, że w statucie fundacji (...)mieści się albo wspieranie kultury polskiej, albo ochrona dziedzictwa narodowego. (k.173-175)

(...) Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M., pomimo prawidłowego pouczenia, zgodnie z art. 207 § 5 k.p.c., uchybiła terminowi wyznaczonemu jej do złożenia odpowiedzi na pozew. (k.65) Jej wnioski o przedłużenie terminu wpłynęły już po jego upływie (k.66-92), pozwana nie wnosiła jednak o przywrócenie terminu. Złożone przez nią pismo procesowe zatytułowane „Odpowiedź na pozew”, datowane 29 X 2012 r. (k.93-168) zostało zwrócone, stosownie do art. 207 § 7 k.p.c. (k.169)

Na rozprawie 5 XI 2012 r. pozwana zażądała oddalenia powództwa. Podniosła zarzuty wyczerpania prawa do znaku towarowego używanego przez (...) Company, nie-udowodnienia przez powódkę ryzyka wprowadzenia w błąd użytkowników Internetu, brak bez-prawności działania, nienaruszanie reguł uczciwej konkurencji i prawa do firmy. Powołała się na uprawnienie do informacyjnego użycia cudzego znaku towarowego, zarzucając nieudowodnienie przez powódkę treści informacji towarzyszącej prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej w użyciu słów (...) i (...), a w szczególności rzekomych związków pomiędzy przedsiębiorstwami stron. Zapewniła, że nie sugeruje istnienia związków gospodarczych pomiędzy stronami.

Wniosła o nakazanie powódce umieszczenia na jej stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl), na stronie głównej, oświadczenia o treści: (...) Spółka Jawnaprzeprasza (...) Company Sp. z o. o.za oczywiście bezzasadne zarzucenie jej popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do używania oznaczenia (...)oraz (...).”, pogrubioną czcionką Arial w kolorze odróżniającym się od koloru tła, na samej górze strony, zajmującego 15% ekranu i utrzymywanie tego oświadczenia przez 30 kolejnych dni. Podniosła, że powództwo jest całkowicie bezzasadne.

Oparte na podstawie art. 22 ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, żądanie (...) Company, zgłoszone bez zachowania wymaganej formy pozwu wzajemnego, **Sąd pozostawił bez rozpoznania.**

Sąd ustalił, że:

(...) spółce jawnej M.służy prawo do :

- słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), z pierwszeństwem od dnia 22 II 2010 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej : pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie,

- słowno-graficznego krajowego znaku towarowego z pierwszeństwem od dnia 11 II 1971 r. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej - pojazdów i urządzeń do jazdy na lądzie, nr R- (...). (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji OHIM k.8-10)

Uprawniona, a wcześniej jej poprzednicy prawni, używa znaków (...) dla oznaczania produkowanych od 1971 r. pojazdów elektrycznych, w szczególności dla wózków golfowych. (bezsporne)

(...) Company spółka z o.o.w M., w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży nowe i używane pojazdy elektryczne, w tym wózki golfowe producentów konkurencyjnych wobec powódki. Jest autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski pojazdów (...)C.. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.27-28, 33) Pozwana używa przy tym w działaniach reklamowych oznaczeń (...)i (...), jako słów kluczowych, których wybranie w wyszukiwarce GOOGLE powoduje wyświetlenie się linków sponsorowanych w serwisie reklamowym AdWords, na stronie internetowej google.pl., odesyłających użytkownika na stronę internetową (...)pl, zawierającą ofertę pojazdów elektrycznych (...)C.– bagażowych, pasażerskich, terenowych, golfowych i specjalnych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.18-33)

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 ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi opatrzonej tym znakiem, odróżnienia ich (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)

Oprócz funkcji informacyjnej, znak towarowy pełni także inne funkcje: gwarancyjną (wskazania jakości towaru lub usługi), komunikacyjną, reklamową, czy inwestycyjną. Wykonywanie przez właściciela uprawnień zakazowych i żądanie udzielenia ochrony jego prawu uzasadniać może każdy przypadek używania przez osoby trzecie oznaczenia, które wpływa lub może negatywnie wpływać na którąkolwiek z nich. (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 sposób całościowy 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 Pierwszej Dyrektywy 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.

Z art. 9 rozporządzenia wynika uprawnienie do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, nie mającym zgody uprawnionego, używania w obrocie :

- a.** oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym 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 prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodo-bieństwo ich skojarzenia.
- c.** oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Zgodnie z przepisem art. 296 ust.1 zdanie 1. ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. (art. 296 ust. 2. pkt 2 p.w.p.) Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu jest dokonywana według zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie powołanej wyżej Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r., zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 X 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Bezsporne w sprawie jest, że (...) spółce jawnejw M.służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...), zakres jego ochrony obejmuje wyłączone używanie dla oznaczania pojazdów lądowych. Jakkolwiek powódka nie przedstawiła świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego RP, niekwestionowanie przez pozwaną jej twierdzeń w tym zakresie uzasadnia także ustalenie wyłączności używania na terenie Polski, dla takich samych towarów, słowno-graficznego krajowego znaku towarowego . Znakom tym przeciwstawione zostało użycie przez pozwaną w działaniach reklamowych, w Internecie, oznaczeń słownych (...)i (...)dla usług sprzedaży pojazdów elektrycznych. Z wydruków ze stron internetowych załączonych do pozwu nie wynika żeby pozwana używała kwestionowanych oznaczeń dla informowania swych klientów o ofercie pojazdów (...). Dowodu na to nie przedstawiła w toku postępowania także pozwana, ograniczając się do postawienia zarzutu nieudowodnienia powództwa. Należy jednak zauważyć, że – zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c. – to (...) Companypowinna była udowodnić, że używanie przez nią znaku towarowego (...)nie było bezprawne, ze względu na wyczerpanie prawa do znaku towarowego lub działanie w granicach dopuszczalnego informowania. Obowiązkowi temu w niniejszym postępowaniu nie sprostała

ze względu na uchybienie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew i zaniechanie zgłoszenia wniosków dowodowych w toku postępowania (art. 207 § 6 i art. 217 § 2 k.p.c.)

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze 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 LTJ Diffusion)

Znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia relatywnego 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) Porównywane znaki mogą być uznane za identyczne, gdy są dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami nie-dostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. 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 LTJ Diffusion)

W przekonaniu Sądu, używane przez pozwaną oznaczenia słowne (...) i (...) (ze względu na identyczność na płaszczyźnie fonetycznej i konceptyjnej) należy uznać za identyczne ze wspólnotowym znakiem towarowym (...) C. (...) oraz podobne do znaku krajowego R- (...).

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)

Stosunek między usługami handlu detalicznego pojazdami elektrycznymi, a towarami objętymi rejestracją znaków towarowych (...) charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia usług, które są oferowane właśnie przy ich sprzedaży. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów detalicznych, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu. (wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sądu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés , z 24 IX 2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE) Towary i usługi stron należy zatem uznać za podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnika-mi, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym

niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix , wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

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

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.

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 wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak 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.)

Spółka (...)nie przedstawiła żadnych dowodów pozwalających na ocenę siły jej znaków towarowych (...)i ich rozpoznawalności wśród klientów, renomy. Pozwana nie kwestionuje jednak twierdzenia o wieloletnim używaniu znaków i ich kojarzeniu przez nabywców z producentem pojazdów elektrycznych – wózków golfowych (...).

(...) Company używa oznaczeń (...)i (...)w działaniach reklamowych w Internecie. Korzystając z serwisu internetowego AdWords umieszcza ona na stronie internetowej google.pl link sponsorowany, pojawiający się po wybraniu w wyszukiwarce słów kluczowych (...)lub (...). Link prowadzi użytkownika Internetu do strony pozwanej pod

adresem (...).pl, na której spółka oferuje i reklamuje świadczone przez nią usługi sprzedaży pojazdów elektrycznych różnych producentów, w tym także konkurencyjnych względem (...)(...). Pozwana narusza w ten sposób wyłączność uprawnionej korzystania ze znaków towarowych (...) oraz prawidłowe pełnienie przez nie funkcji oznaczenia pochodzenia. Użycie identycznego uprawnienia jako słowa kluczowego utrudnia uprawnionej korzystanie z usług serwisu internetowego AdWords przy użyciu jej własnego znaku. Pozwana, korzystając ze znajomości znaku (...) i produktów z tym znakiem, oferuje zainteresowanym nabywcom konkurencyjne towary. Może także wprowadzać w błąd nabywców co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. Od użytkownika Internetu nie można wymagać, aby w każdym przypadku tego rodzaju reklamy poszukiwał na stronie internetowej, do której prowadzi link sponsorowany informacją pozwalających na ustalenie rzeczywistych relacji prawnych, personalnych i ekonomicznych pomiędzy uprawnionym do znaku towarowego użytego w reklamie jako słowo kluczowe oraz reklamodawcą i jego ofertą. Zarówno słowo kluczowe, jak i dopisek dotyczący przedmiotu oferty (pojazdy elektryczne – bagażowe, pasażerskie, terenowe, golfowe i specjalne), identyczny z towarami, dla których chronione są znaki (...), budzi jednoznaczne skojarzenia z uprawnioną. (...) Company narusza zatem prawa wyłączne (...) do wspólnotowego i krajowego znaków towarowych (...) w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

(...) Company nie może skutecznie powoływać się na wyczerpanie prawa do znaków towarowych.

Przepis art. 13 rozporządzenia stanowi w ust.1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia jednak właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. (odpowiednio - znak krajowy w odniesieniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 155 ust. 1 p.w.p.) Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu - art. 6 k.c. – kwestionując zarzut bezprawnego używania znaków towarowych (...), pozwana winna była wykazać, że jej działania reklamowe odnoszą się wyłącznie do usług sprzedaży pojazdów (...), które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez (...) (...) za jego zgodą. Dowodu na to ani nawet twierdzeń pozwana w tym postępowaniu nie przedstawiła. Przeciwnie, przyznała, że jest wyłącznym dystrybutorem na terytorium Polski pojazdów elektrycznych C. które – oraz inne pojazdy – oferuje na stronie (...).pl, do której prowadzi link sponsorowany wyświetlany w reklamie AdWords przy użyciu słów kluczowych (...) lub (...).

Należy zgodzić się z, przywołanymi w motywach pozwu, poglądami doktryny i orzecznictwa. Od dawna ugruntowany jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku towarowego do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzono go nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20 XI 2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*), a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty* - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Pozwana nie może także twierdzić, że takie użycie cudzego znaku towarowego mieści się w dopuszczalnych granicach określonych w art. 12 rozporządzenia (odpowiednio art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) Zgodnie z tym przepisem, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie :

- a.
- jej nazwiska (nazwy) lub adresu,
- b.
- oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi lub też innych ich właściwości,
- c.

znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi,

pod warunkiem jednak, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

Przy wykładni tego przepisu należy odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w orzeczeniu z 23 II 1999 r. wydanym w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Trybunał dopuścił tam możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdził, że niedopuszczalne jest jednak użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki BMW, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności wrażenie polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znaku przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. (por. także wyrok Trybunału z 17 III 2005 r. w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy)

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że :

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku. (por. także opinia Rzecznika Generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykładni art. 12 rozporządzenia można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa sądów wspólnotowych, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r. Rec. str. I#5507, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens) Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (prawdopodobieństwo, możliwość) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie Gillette : Do sądu krajowego należy zbadać, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Użyciem znaku towarowego osoby trzeciej, jako słowa kluczowego w reklamie AdWords zajmował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne w wyroku z 23 III 2012 r. w sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08 Google, Google France. Trybunał stwierdził, że podmiot zamawiający usługę linku sponsorowanego (odsyłającego do jego strony internetowej) w serwisie reklamowym AdWords, wybierając jako słowo kluczowe znak towarowy innej osoby, bez jej zgody, używa tego znaku w obrocie handlowym. Reklamodawca zmierza w ten sposób do skłonienia internauty, wpisującego to słowo w wyszukiwarce do kliknięcia w jego

link reklamowy i zainteresowania się jego ofertą. Do naruszenia prawa wyłącznego dochodzić będzie wówczas, gdy użytkownik Internetu skojarzy znak z linkiem reklamodawcy i uzna ofertę tego ostatniego za alternatywną względem towarów lub usług uprawnionego do znaku towarowego. Tego rodzaju działanie uzasadnia zastosowanie, na żądanie uprawnionego, sankcji zakazowych, w każdym przypadku, gdy może ono negatywnie wpływać na którąś z pełnionych przez znak towarowy funkcji, np. oznaczenia pochodzenia – gdy nie pozwala ono lub utrudnia właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od uprawnionego do znaku lub przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też od osoby trzeciej (p.82-90). Zdaniem Trybunału, nie zakłóca ono funkcji reklamowej znaku, co miałyby miejsce, gdyby używanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej negatywnie wpływa na możliwość jego wykorzystywania przez samego uprawnionego, jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej (p.-91-98). (por. także wyroki z 25 III 2010 r. w sprawie C-278/08 *BergSprechte*, z 8 VII 2010 r. w sprawie C-558/08 *Portkabin*, z 22 I 2011 r. w sprawie C-323/09 *Interflora*)

Pozwana spółka, nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaków towarowych (...) używa ich w sposób wykraczający poza dopuszczalną konieczność poinformowania klientów (...), że ma ona w swojej ofercie pojazdy elektryczne (...). Nie może zatem zasadnie twierdzić, że użycie przez nią znaków powódki w reklamie kontekstowej było zgodne z prawem.

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)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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

W przekonaniu Sądu, wkroczenie przez pozwaną w sferę wyłączności wynikającą dla (...) (...) z udzielenia jej praw do znaków towarowych (...) uzasadnia uwzględnienie żądania zakazowego z pkt 1. pozwu. W dopuszczalnych granicach określonych w art. 321 k.p.c., Sąd odmiennie niż uczynił to pełnomocnik powódki, sformułował nałożony na spółkę (...) zakaz: naruszania prawa (...) spółki jawnej M.do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem (...) oraz prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy (...) (R- (...)), to jest używania oznaczeń słownych (...) i (...), jako słów kluczowych przy definiowaniu reklam w Google AdWords wyświetlanych na stronach google.pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy Google.pl, jak również w treściach takich reklam.

Uznając jednak żądanie z pkt 1. za wykraczające poza zakres ochrony praw wyłącznych Sąd ograniczył sankcję zakazową do używania kwestionowanych oznaczeń w odniesieniu do pojazdów elektrycznych, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą. Sąd oddalił powództwo, którego zbyt ogólne sformułowanie obejmowało także działania reklamowe dotyczące towarów nie objętych ochroną znaków towarowych (w tym zakresie powódka nie stawiała zarzutu naruszenia jej praw w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1c rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) i takie użycie oznaczeń słownych (...) i (...), które odnosi się wyłącznie do sprzedaży pojazdów ze znakiem (...), co do których nastąpiło wyczerpanie znaku towarowego. Oferując do sprzedaży na swej stronie internetowej tylko takie, a nie konkurencyjne, towary pozwana może używać spornych oznaczeń w internetowym serwisie reklamowym AdWords w granicach dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, wyznaczonych w art. 12 rozporządzenia i art. 156 p.w.p.

Sąd oddalił w całości żądanie z pkt 2. pozwu - publikacji oświadczenia, którego treść odnosi się wprost do ochrony praw wyłącznych do znaków towarowych (... przeprasza spółkę (...)) Spółka Jawna z siedzibą w M.za bezprawne używanie przysługującego tej spółce znaku towarowego „(...)”, a także przeprasza wszystkie osoby, które na skutek ww. bezprawnego używania mogły zostać wprowadzone w błąd ..., ... oświadczają, iż nie jest w żaden sposób powiązana...), a nie do ochrony interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku uprawniony może żądać jedynie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 102 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.)

Sąd oddalił także powództwo w zakresie roszczenia pieniężnego z pkt 3, jako całkowicie nieuzasadnione i nieudowodnione. Jakkolwiek w motywach pozwu (...) (...) się do treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., formułując zarzut naruszenia przez pozwaną reguły uczciwej konkurencji, to nie przedstawiła przy tym twierdzeń a tym bardziej dowodów mogących stanowić podstawę czynienia przez sąd ustaleń w tym zakresie. Powódka w nazbyt uproszczony sposób zrównała ochronę prawa wyłącznego i interesów gospodarczych, nie dostrzegając, że w każdym przypadku mamy do czynienia z odmiennym przedmiotem ochrony.

Powódka nie przedstawiła żadnych twierdzeń dotyczących faktycznych okoliczności sprawy, istotnych dla jej rozstrzygnięcia z punktu widzenia art. 277 k.p.c., na podstawie ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie udowodniła zasadności zarzutu dopuszczenia się przez spółkę (...) czynu stypizowanego w art. 16 ust. 1 pkt 2 ani winy pozwanej, warunkującej zastosowanie sankcji z art. 18 ust. 1 pkt 6 - zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego. Nie wykazała nawet, że działalność fundacji (...) spełnia warunki zasądzenia na jej rzecz pokutnego, ani nie wyjaśniła przyczyn dla których żąda zasądzenia od pozwanej na rzecz fundacji kwoty 10.000 zł.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je wzajemnie. Żądania i zarzuty stron zostały bowiem uwzględnione i oddalone w równym stopniu.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)