

## **WYROK**

### **W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 2 grudnia 2013 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jeżewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie spraw połączonych

z powództwa głównego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

i z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

oraz(...) AB z siedzibą w M.

- o unieważnienie

#### **I. w sprawach połączonych z powództwa głównego:**

1. zakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...), przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywóz, wywóz oraz magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakierów podłogowych i utwardzaczy lakierów w opakowaniach z oznaczeniem (...),

b. używanie oznaczenia (...) dla lakierów podłogowych i utwardzaczy lakierów w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

2. nakazuje pozwanej usunięcie skutków naruszeń praw do znaku towarowego, przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów nie pochodzących od (...), przeznaczonych dla nich etykiet, opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

b. usunięcie znaku towarowego (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych nie-pochodzących od (...) umieszczonych w Internecie, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

3. zakazuje pozwanej naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) przez używanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), dla lakierów podłogowych, przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywóz, wywóz oraz magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakierów podłogowych w opakowaniach z oznaczeniem (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...),

b. używanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) dla lakierów podłogowych w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

4. nakazuje pozwanej usunięcie skutków naruszeń prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, lakierów podłogowych niepocho-dzących od(...), przeznaczonych dla nich opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących oznaczenie (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

b. usunięcie oznaczenia (...) wykorzystanego samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych niepocho-dzących od (...) umieszczonych w Internecie - w terminie 7dni od daty uprawomocnienia wyroku,

5. w pozostałej części oddala obydwą powództwa;

6. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 6.000 (sześć tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

## **II. z powództwa wzajemnego:**

1. umarza postępowanie;

2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 600 (sześćset) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda wzajemnego;

3. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 1.500 (tysiąc pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) AB z siedzibą w M. kwotę 1.517 (tysiąc pięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE

4 VII 2012 r. (...) spółka z o.o. w P. wniosła o :

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w Ł. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) i popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie używania oznaczenia (...), w szczególności:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywozu, wywozu oraz magazynowania lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów wykorzystujących znak towarowy (...),

b. używania znaku towarowego (...) dla oznaczenia lakierów podłogowych i utwardzaczy lakierów, w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

2. zakazanie pozwanej popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na używaniu kompozycji graficznej etykiety opakowania w postaci: prostokąta podzielonego koło-rystycznie na dwie części połączone wygiętą łukowato poziomą linią, gdzie górna połowa ma kolor biały, zaś wypełnienie dolnej połowy posiada barwę nawiązującą do koloru naturalnego drewna, a wzór na niej umieszczony imituje drewniane słoje; w górnej części etykiety na białym tle umieszczony jest element słowny, wykonany w typografii stylizowanej na czcionkę ARIAL i ciemnej kolorystyce, przy czym element ten zajmuje znaczną powierzchnię tej części etykiety, tuż pod linią podziału etykiety z lewej strony umieszczony jest element słowny wskazujący na pojemność opakowania, w lewym dolnym rogu etykiety znajduje się element słowny wykonany pochyłą czcionką w ciemno-granatowym kolorze - dla lakierów podłogowych, w szczególności przez zakazanie:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywozu, wywozu oraz magazynowania lakierów podłogowych wykorzystujących kompozycję graficzną opisaną w pkt 2,

b. używania kompozycji graficznej opisanej w pkt 2 dla oznaczenia lakierów podłogowych, w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych;

3. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń praw do znaku towarowego oraz skutków dopuszczania się względem powódki czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów nie pochodzących od (...) AB, przeznaczonych dla nich etykiet, opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) lub kompozycję graficzną opisaną w pkt 2 - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

b. zniszczenie na koszt pozwanej, znajdujących się w obrocie etykiet, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) lub kompozycję graficzną opisaną w pkt 2 przeznaczonych dla lakierów podłogowych lub utwardzaczy lakierów nie pochodzących od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujących się na tych towarach nie było możliwe bez uszkodzenia tych towarów lub ich opakowań, nakazanie zniszczenia towarów lub opakowań wykorzystujących znak towarowy (...) lub kompozycję graficzną opisaną w pkt 2 - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

c. usunięcie znaku towarowego (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB umieszczonych w Internecie, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku,



d. zniszczenie na koszt pozwanej, należących do niej, a niewprowadzonych jeszcze do obrotu etykiet, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, wykorzystujących znak towarowy (...) lub kompozycję graficzną opisaną w pkt 2, przeznaczonych dla lakierów podłogowych lub utwardzaczy lakierów nie pochodzących od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujących się na tych towarach nie było możliwe bez uszkodzenia tych towarów lub ich opakowań, nakazanie zniszczenia towarów lub opakowań wykorzystujących znak towarowy (...) lub kompozycję graficzną opisaną w pkt 2 - w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt oświadczenia o treści: W związku z wyrokiem Sądu Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych i Znaków Towarowych w Warszawie z dnia..., w którym Sąd zakazał pozwanemu- spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł., naruszania praw do znaku towarowego R. oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji spółka (...) sp. z o.o., przeprasza B. A. - producenta lakierów podłogowych R. oraz (...) sp. z o.o. - ich dystrybutora, a także pt. Klientów, za to, że posługując się dla oznaczania swoich towarów oznaczeniem R. dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku towarowego R. C. (...), do którego prawa wyłączne przysługują spółce (...), przez jego zamieszczenie na głównej stronie internetowej [www.chemax.itl.pl](http://www.chemax.itl.pl) oraz na stronie sklepu internetowego [www.chemax.itl.pl/sklep/index.php](http://www.chemax.itl.pl/sklep/index.php). przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla internauty i ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund, przez okres 60 dni, od daty uprawomocnienia się wyroku; oraz w kolejnych dwóch numerach dwumiesięczników: Podłoga, Parkieciarz e.u, Fachowy Wykonawca, Profesjonalny Parkiet, przy czym pierwsza publikacja winna nastąpić w terminie do 75 dni od uprawomocnienia się wyroku, a oświadczenie powinno zostać opublikowane na stronie 3, 5 lub 7 w części redakcyjnej, w rozmiarze 25x18 cm, a tekst informacji powinien być wykonany na białym tle czarną czcionką zbliżoną do czcionki Arial 18 mm, a wyrazy powinny być oddzielone spacjami, zaś w przypadku nieopublikowania tego oświadczenia we wskazanych terminach, upoważnienie powódki do jego opublikowania na koszt pozwanej;

5. zasądzenie kosztów procesu. (k.2-326)

W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWz 19/12 spółka (...) wniosła o :

1. zakazanie spółce (...) naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) oraz popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji przez używanie znaku towarowego (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), dla lakierów podłogowych, w szczególności:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywozu, wywozu oraz magazynowania lakierów podłogowych wykorzystujących znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...),

b. używania znaku towarowego (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) dla lakierów podłogowych w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

2. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) oraz skutków dopuszczania się względem powódki czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB, przeznaczonych dla nich opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

b. zniszczenie na koszt pozwanej znajdujących się w obrocie etykiet, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), przeznaczonych dla lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujących się na tych towarach nie było możliwe bez uszkodzenia tych towarów lub ich opakowań, nakazanie zniszczenia towarów lub opakowań wykorzystujących



znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

c. usunięcie znaku towarowego (...) wykorzystanego samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB umieszczonych w Internecie - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia wyroku,

d. zniszczenie na koszt pozwanej niewprowadzonych jeszcze do obrotu etykiet, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujących znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) dla lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujących się na tych towarach nie było możliwe bez uszkodzenia tych towarów lub ich opakowań, nakazanie zniszczenia towarów lub opakowań wykorzystujących znak towarowy (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt oświadczenia o treści: W związku z wyrokiem Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie z dnia..., w którym Sąd zakazał pozwanemu - spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł., naruszania praw do znaku towarowego T. oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji spółka (...) sp. z o.o., przeprasza spółkę (...) - producenta lakierów podłogowych T. oraz spółkę (...) sp. z o.o. - ich dystrybutora, a także pt Klientów, za to, że posługując się dla oznaczania swoich towarów oznaczeniem T. ceramic dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania znaku towarowego T. C. (...), do którego prawa wyłączne przysługują spółce (...), poprzez jego zamieszczenie na głównej stronie internetowej [www.chemax.itl.pl](http://www.chemax.itl.pl) i na stronie sklepu internetowego [www.chemax.itl.pl/sklep/index.php](http://www.chemax.itl.pl/sklep/index.php), przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla internauty i ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund, przez 60 dni, od uprawomocnienia się wyroku; oraz w kolejnych dwóch numerach dwumiesięczników: Podłoga, Parkieciarz e.u, Fachowy Wykonawca, Profesjonalny Parkiet, przy czym pierwsza publikacja winna nastąpić w terminie do 75 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenie to powinno być opublikowane na stronie 3, 5 lub 7 w części redakcyjnej w rozmiarze 25x18 cm, a tekst informacji powinien zostać wykonany na białym tle czarną czcionką zbliżoną do czcionki Arial 18 mm, a wyrazy powinny być oddzielone spacjami, zaś w przypadku nieopublikowania tego oświadczenia we wskazanych terminach, upoważnienie powódki do jego opublikowania na koszt pozwanej;

4. zasądzenie kosztów procesu. (k.2-309)

Postanowieniem wydanym 11 VII 2012 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt XXIIGWzt 19/12 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt XXIIGWzt 15/12.

Postanowieniami wydanymi 12 VII 2012 r. Sąd udzielił spółce (...) zabezpieczenia jej roszczeń o zaniechanie naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych (...) C. (...) i (...) C. (...), przez:

- zakazanie spółce (...) - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - wprowadzania do obrotu i oferowania do sprzedaży lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...),

- zajęcie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...), znajdujących się u pozwanej oraz w punktach dystrybucyjnych pod adresami : Hurtownia (...) ul. (...), Oddział (...) R. ul. (...), Sklep (...) ul. (...),

- zakazanie spółce (...) - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu lakierów podłogowych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) lub (...);



- zajęcie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – lakierów podłogowych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) lub (...), znajdujących się u pozwanej oraz w punktach dystrybucyjnych pod adresami: Hurtownia (...) ul. (...), Oddział (...) R. ul. (...), Sklep (...) ul. (...). (k. 311-318 akt sygn. XXIIIGWzt 19/12, k.329-336)

(...) spółka z o.o. w Ł. wniosła o oddalenie powództwa, kwestionując zarzuty naruszenia praw wyłącznych B. AB i reguł uczciwej konkurencji. Przekonywała o swym pierwszeństwie używania spornych oznaczeń, powołując się na wcześniejsze zgłoszenia krajowych znaków towarowych (...) i (...). (k.342-421)

Spółka (...) wystąpiła z pozwem wzajemnym o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego (...). (k.427-446)  
Zgodnie z przepisem art. 100 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, o wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił uprawnioną (...) AB w M. (k.546), która wstąpiła do postępowania po stronie pozwanej. (k.547-560)

Strony podjęły starania o ugodowe zakończenie sporu, jednak pomimo zawieszenia postępowania na ich zgodny wniosek, nie doszło do ustalenia warunków ugody. (k.521,526, 531, 537-538, 540, 545)

Wobec skutecznego cofnięcia pozwu wzajemnego za zgodą pozwanych wzajemnych (k.567-578, 611), Sąd postanowił o umorzeniu postępowania, opłatę ostateczną ustalił na kwotę 600 zł, równą opłacie tymczasowej i zasądził od powódki wzajemnej na rzecz (...) AB w M. i (...) spółki z o.o. w Ł. zwrot kosztów zastępstwa procesowego. (art. 355 oraz art. 98 k.p.c. i art. 15 ust. 3 ustawy z 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

#### **Sąd ustalił, że :**

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. jest spółką córką spółki akcyjnej prawa szwedzkiego (...) AB z siedzibą w M. (bezsporne – tak też KRS i wypisy z rejestru k.47-53, 63-64 akt sygn. XXIIIGWzt 19/12 i k.55-60, 70-71) i działa jako jej przedstawiciel na terenie Polski, sprzedając produkowane przez (...) AB, innowacyjne, wysokiej jakości, bezpieczne dla środowiska naturalnego, produkty przeznaczone do klejenia, szlifowania, lakierowania i pielęgnacji podłóg drewnianych. (...) AB jest liderem na rynku lakierów i środków pielęgnujących drewno, obecnym w 50 krajach świata. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi k.65-114 akt sygn. XXIIIGWzt 19/12 i k.72-145)

(...) AB służą prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante pod nr (...) w dniu 28 III 2012 r., z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia - 16 XI 2011 r., o czym opublikowano 30 III 2012 r. dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej : farby, pokosty, lakiery. (k.61-63) (...) jest licencjobiorcą tego znaku na terytorium Polski. (k.67-68) Dysponuje zgodą licencjodawcy na wytoczenie powództwa o zakazanie naruszeń. (k.69)

- (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) w dniu 22 IV 2002 r. z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia 8 X 1999 r., o czym opublikowano 3 VI 2002 r. dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej : m.in. farby, pokosty, lakiery. (k.54-56) Bona Polska jest licencjobiorcą tego znaku na terytorium Polski. (k.60-61) Dysponuje zgodą licencjodawcy na wytoczenie wytoczenie powództwa o zakazanie naruszeń. (k.62 akt sygn. XXIIIGWzt 19/12)

(...) AB produkuje m.in. :

- jednokomponentowy lakier poliuretanowo-akrylowy (...) oferowany w opakowaniu o wyglądzie : poprzednio : przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych w obiektach mieszkalnych i innych narażonych na normalne ścieranie, przystosowany do łatwej aplikacji, dostępny w trzech wersjach : połysk, półmat, mat, oferowany do sprzedaży od 2005 r. Dzięki swym parametrom i korzystnej cenie, (...) stał się jednym z najpopularniejszych lakierów



w swoim segmencie rynku. Lakier (...) obecny na polskim rynku od 2005 r. - oferowany jest za pośrednictwem powódki odbiorcom końcowym przez sieć dystrybutorów, do której należała m.in. spółka (...). (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi, faktury k.146-262, 399-406, 411, 459-519)

- dwukomponentowy lakier poliuretanowy (...) oferowany do sprzedaży od 1999 r. w opakowaniu o wyglądzie : poprzednio przeznaczony do lakierowania podłóg korkowych, lakierowanych fabrycznie i drewnianych w obiektach użyteczności publicznej narażonych na bardzo silne ścieranie. Dzięki swoim właściwościom, (...) jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych lakierów w swoim segmencie rynku. Obecny na polskim rynku od 12 lat, lakier oferowany jest za pośrednictwem powódki odbiorcom końcowym przez sieć dystrybutorów, do której należała m.in. spółka (...). (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi, faktury k.115-266 akt sygn. XXIIGWzt 19/12, k.356-363, 368)

Współpraca stron zakończyła się ze względu na zaistniałe między nimi nieporozumienia. Spółka (...) rozpoczęła używanie spornych oznaczeń wobec zapowiedzi (...) AB wycofania jej produktów z polskiego rynku. (dowód : korespondencja k.370-377, 393-398, 413-420, 442-445) Pod koniec 2011 r. rozpoczęła oferowanie lakierów nawierzchniowych :

- (...) produkowanego przez szwedzką spółkę (...) z siedzibą w J.. Na jego opakowaniu umieszczony jest również napis Made in Sweden wskazujący na to, że produkt pochodzi ze Szwecji. Opakowanie lakieru jest podobne do opakowań produktów (...)AB. Zgodnie z opisem, jest to jednokomponentowy, wodorozcień-czalny lakier poliuretanowy do drewna i podłóg drewnianych, dostępny jako lakier z wysokim połyskiem, z połyskiem satynowym lub matowy. Oferowany jest na aukcjach w serwisie Allegro, gdzie sugeruje się, iż jest to jeden z produktów (...) AB. Pozwana oferuje także utwardzacz do lakieru oznaczony nazwą (...), który nie pochodzi od powódki ani od spółki (...). (dowód: rachunek, wydruki ze strony internetowej k.263-280, 320-325, fotografie k.320-325, 407, etykiety k.408-410, dowody rzeczowe) 27 X 2011 r. spółka (...) zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy (...), dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej, co spotkało się za sprzeciwem (...). (bezsporne – tak też wydruk z bazy uprp.pl i dokumentacja dot. zgłoszenia, korespondencja k.281-309, 392, 434-442)

- (...) produkowanego przez (...) AB, w opakowaniach z napisem Made in Sweden : . Zgodnie z opisem, jest to dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody, przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych w obiektach gdzie wymagana jest odporność na bardzo silne ścieranie i drewnianych podłóg w obiektach sportowych. Oferowany jest na aukcjach w serwisie allegro.pl. (dowód : faktura, wydruki ze strony internetowej k.267-277 akt sygn. XXIIGWzt 19/12) 16 XI 2011 r. spółka (...) zgłosiła krajowy znak towarowy (...), m.in. dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej, co spotkało się za sprzeciwem(...) . (bezsporne – tak też wydruk z bazy na stronie uprp.pl, korespondencja k.278-285, 355, fotografie k.306, 307 akt sygn. XXIIGWzt 19/12, k.364, etykiety k.365-367, dowody rzeczowe)

W toku postępowania spółka (...) dokonała zmiany oznaczenia i wyglądu etykiet spornych lakierów, które oferuje obecnie pod nazwami producenta (...): i (...) (dowód : wydruki ze strony internetowej k.369, 412, fotografie k.606-610) Pełnomocnik pozwanego zadeklarował zaniechanie używania spornych oznaczeń i brak woli ponownego ich użycia w przyszłości, złożył także oświadczenie o cofnięciu zgłoszeń znaków towarowych (...) i (...). (k.546, 567-571, 574-578, 612)

Powódka nie przedstawiła dowodu używania przez pozwaną spornych oznaczeń (k.546), przekonując jednak, że istnieje ryzyko naruszania w przyszłości jego praw wyłącznych i interesów gospodarczych ze względu na zachowanie spółki (...) w przeszłości. (k.612)

#### **Sąd zwążył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końco-wemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnie-nia ich (bez ewentualności wprowadzenia w



błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 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)

Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł pełnić wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przy-padków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, 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 w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspól-notowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa i ich ochronę. Przepisy rozporządzenia, stosowane bezpośrednio, są zasadniczo 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. Implementująca ją ustawa z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie do wspólnotowych znaków towarowych wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 99 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że w sprawach wspólnotowych znaków towaro-nych sądy uznają znak za ważny, jeżeli nie jest on kwestionowany przez pozwanego, występujące-go z pozwem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia albo unieważnienie lub w postępowaniu przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. (domniemanie ważności). W konsekwencji niekwestionowania przez nią ważności znaku (...) i cofnięcia przez C. pozwu wzajemnego, w odniesieniu do znaku (...), Sąd związany jest domniemaniem ich ważności. Zakres ich ochrony wynika w sposób niewątpliwy ze świadectw rejestracji OHIM. Znaki te są chronione dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla farb i lakierów.

Art. 9 ust. 1 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku wspólnotowego i zakazywania osobom niemającym jego zgody używania w obrocie m.in.:

**a.** 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 prawdopo-dobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, obejmujące także możliwość ich skojarzenia.

Ocena identyczności lub podobieństwa przeciwstawianych znaków powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają tu elementy odróżniające, a nie opisowe. 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) Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one tożsame lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. Dla stwierdze-nia, czy w konkretnym przypadku znaki można uznać za podobne, konieczne jest dokonanie oceny ich cech wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych oraz 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 )



Używany przez spółkę (...) znak (...) jest identyczny ze wspólnotowym znakiem towarowym nr (...). Znak (...) w wersji graficznej etykiety eksponuje element (...) pisany większymi, czarnymi literami, podczas gdy wyraz (...) pisany białymi literami - wtapia się w tło. Za odróżniający należy zatem uznać element (...), identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz B. AB. Sąd nie podziela przy tym twierdzenia pozwanej, że znaki C. (...) i C. (...) mają opisowy charakter i niski stopień dystynktywności. Słowa pochodzące z języka angielskiego (...) i (...) w żadnym razie nie opisują towaru, dla którego znaki zostały zarejestrowane, budzą natomiast u odbiorców (w relatywnym kręgu konsumentów) skojarzenie z cechami lub przeznaczeniem tego towaru. To samo skojarzenie, używając znaków identycznego i podobnego, odtwarza pozwana, stwarzając możliwość omyłki co do pochodzenia oferowanych przez C. lakierów i utwardzaczy lakierów od (...)AB. **Pozwana używa zatem znaków : identycznego (...) i podobnego (...) do znaków towarowych C. (...) i C. (...), w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporządzenia.**

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 ) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów / usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów / 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 )

W niniejszej sprawie, stosunek między usługami sprzedaży lakieru i utwardzaczy lakieru a towarami objętymi rejestracją znaków towarowych (...) i (...) 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 hurtowy i detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży detalicznej określonych towarów, byłyby zatem w przypadku ich braku pozbawione sensu. (wyroki ETS 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) **Sprzedając lakiery (utwardzacze lakierów) (...) i (...) świadczy usługi, które należy uznać za podobne do towarów, dla których chronione są znaki towarowe C. (...) i C. (...) w rozumieniu art. 9 ust. 1b.**

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 od przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem znaków 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 )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego 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 , 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 ), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy znaku są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane.

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom ich uwagi 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 ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, wynikający 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 )

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak 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 w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i okres jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z danego 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 (...) używa znaków towarowych, które są identyczne ( (...)) lub wysoce podobne ( (...)) do wspólnotowych znaków towarowych C. (...) i C. (...) dla usług sprzedaży towarów, dla których znaki (...) AB są chronione (lakiery) i towarów podobnych (utwardzacze lakierów). Relatywny krąg konsumentów, którym znany jest już lakier (...) AB może więc uznać, że lakiery (...) i (...) są produkowane przez podmiot powiązany gospodarczo z (...) AB. Ryzyko konfuzji konsumenckiej wzmacnia tożsamy kształt opakowań, informacja, że są to produkty szwedzkie, a także identyczny sposób ich dystrybucji. **Należy zatem uznać, że pozwana używając – bez zgody (...) AB - oznaczeń iden-tycznych lub konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na jej rzecz, narusza prawa wyłączne(...) AB w sposób stypizowany 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 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)

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych albo wszystkich towarów lub usług, dla których znak jest zarejestrowany w całej Unii Europejskiej lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowień umowy, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednak licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie tylko wówczas, gdy uprawniony, po otrzymaniu wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

Dysponując zgodą uprawnionego (...) spółka z o.o. (...) jest uprawniona do występowania na drogę sądową z żądaniami ochrony przed naruszeniami praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych C. (...) i C. (...).

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 określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazów. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze środki ochrony znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd wspólnotowych znaków towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej :

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

**Sąd uznał, że przepisy art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 1a. p.w.p. uzasadniają uwzględnienie żądań w części obejmującej :**

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w Ł. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywóz, wywóz oraz magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakierów podłogowych i utwardzaczy lakierów w opakowaniach z oznaczeniem (...),

b. używanie oznaczenia (...) dla lakierów podłogowych i utwardzaczy lakierów w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

2. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń praw do znaku towarowego, przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, lakierów podłogowych oraz utwardzaczy lakierów niepo pochodzących od (...) AB, przeznaczonych dla nich etykiet, opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących znak towarowy (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,



b. usunięcie znaku towarowego (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB umieszczonych w Internecie, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie pozwanej naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) przez używanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), dla lakierów podłogowych, przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, a także przywóz, wywóz oraz magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakierów podłogowych w opakowaniach z oznaczeniem (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...),

b. używanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) dla lakierów podłogowych w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na stronach internetowych;

4. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiących własność pozwanej, lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB, przeznaczonych dla nich opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystujących oznaczenie (...) samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...), w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku,

b. usunięcie oznaczenia (...) wykorzystanego samodzielnie lub w połączeniu z elementem (...) z reklam i ofert lakierów podłogowych nie pochodzących od (...) AB umieszczonych w Internecie - w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

W przekonaniu Sądu, zaniechanie przez pozwaną używania kwestionowanych znaków w konsekwencji udzielonego powódce zabezpieczenia nie znosi ryzyka naruszenia w przyszłości przez spółkę (...) praw wyłącznych (...) AB. Wydanie wyroku oddalającego powództwo ze względu na zaprzestanie używania znaków (...) i (...) skutkowałoby zwolnieniem z zajęcia lakierów i utwardzaczy lakierów w opakowaniach z takimi oznaczeniami, a postawa pozwanej, konsekwentnie negującej zasadność roszczeń (...), nie daje gwarancji, że towary te nie zostaną wprowadzone do sprzedaży bez zmiany etykiet.

Sąd oddalił powództwo w części w jakiej, bez udowodnienia naruszenia lub istnienia groźby naruszenia, powódka domagała się zakazania pozwanej używania oznaczeń (...) i (...), formułując żądania z pkt 1. obu pozwów z użyciem określenia « w szczególności ». Sąd ograniczył żądane sposoby usunięcia skutków naruszenia do towarów oraz opakowań, etykiet i materiałów reklamowych stanowiących własność pozwanej, stosownie do art. 286 p.w.p. Uznał, że skutki naruszenia zostaną skutecznie usunięte przez wycofanie z obrotu lakierów w opakowaniach z oznaczeniami (...) i (...) oraz usunięcie tych oznaczeń z dokumentów handlowych i materiałów reklamowych. Powódka nie może skutecznie żądać zniszczenia samych produktów, o ile pozwana będzie je oferować w opakowaniach pozbawionych kwestionowanych oznaczeń. Zbyt daleko idące żądania podlegały oddaleniu.

Oddaleniu podlegały także żądania publikacyjne, ze względu na nieprawidłowe sformułowanie treści ogłoszeń. Powódka dokonała w istocie niedopuszczalnego połączenia roszczeń wynikających z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., domagając się nakazania pozwanej opublikowania przeproszenia za naruszenie praw do znaków towarowych i dopuszczenie się bliżej nieokreślonych czynów nieuczciwej konkurencji, które zostały zakazane wyrokiem Sądu.



***Za nieusprawiedliwione – co do zasady – i nieudowodnione, a przez to nie-zasługujące na uwzględnienie, Sąd uznał powództwa wynikające z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*** (art. 18 pkt 1, 2 zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

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

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

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

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

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towarów lub usług, które może wprowadzić w błąd co do ich pochodzenia. Przepis ten – analogicznie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych – chroni oznaczenia, które nie zostały objęte wyłącznością wynikającą z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym zdołały wypracować własną zdolność odróżniającą, przed działaniami naruszydela, który później rozpoczął używanie konfuzyjnego oznaczenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdują zastosowanie reguły wypracowane w orzecznictwie sądów



wspólnotowych, z tym zastrzeżeniem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wyłącznego lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy, a zasięg jej działania ogranicza się do terytorium Polski.

W przekonaniu Sądu, konstruując żądanie z pkt 2 pozwu złożonego w sprawie XXIIGWzt 15/12 spółka (...) określiła przedmiot ochrony, jako graficzne przedstawienie etykiet, z którego – z niezrozumiałych przyczyn – wyłączyła znaki towarowe stron. Tymczasem takie etykiety, jakie chce chronić powódka nie są obecne w obrocie. Powódka nie przedstawiła żadnego dowodu na to, że ze względu na ich grafikę, etykiety lakierów (...) są znane nabywcom i samodzielnie (bez znaków towarowych) mają jakąkolwiek zdolność odróżniającą, że same w sobie stanowią wartość, którą pasożytniczo wykorzystuje pozwana. Nie wykazała w tym postępowaniu, aby to właśnie, dość banalne dwukolorowe tło w części białe, w części w kolorze naturalnego drewna, przedstawiające jego fakturę ze słojami, było dla lakieru do drewna w jakikolwiek sposób odróżniające. Nie wyjaśniła jakich etykiet używają inni producenci tego rodzaju lakierów, ani tego, że z takim wyglądem etykiety jest pierwsza na polskim rynku.

Sąd nie jest w żadnym razie przekonany, że dla nabywcy tego rodzaju towaru jego nazwa handlowa ( (...)) lub informacja o producencie ((...)) są całkowicie pozbawione znaczenia, że dokonując zakupu lakierów do drewna nabywca kieruje się kolorystyką i układem graficznym etykiety, która niesie ze sobą informację o pochodzeniu towaru od (...) AB. Zdaniem Sądu, przy tak określonym przedmiocie ochrony, nie ma podstaw do uznania, że używając kwestionowanych etykiet, spółka (...) dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 lub w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., naruszając interesy gospodarcze spółki (...).

Oddaleniu podlegały także żądania objęte pozwem złożonym w sprawie sygn. akt XXIIGWzt 19/12 oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W istocie bowiem powódka zmierza w swych żądaniach do zakazania pozwanej naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego (...) i usunięcia skutków naruszeń, a nie do ochrony swych własnych (zidentyfikowanych) interesów gospodarczych, które ustawa ta chroni. Tymczasem prawa do znaków towarowych służą (...) AB, a spółka (...) wykonuje je (we własnym imieniu) tylko w takim zakresie w jakim dozwala na to licencjodawca rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Poszukując kumulatywnej ochrony na gruncie u.z.n.k. powódka powinna była określić jakie jej interesy gospodarcze narusza działanie pozwanej i do nich, a nie do praw do znaków towarowych, odnieść żądania pozwu.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.**, rozdzielając je między stronami w równych częściach. Co do zasady stwierdzona została bowiem odpowiedzialność spółki (...) za naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (częściowe oddalenie wynikało jedynie z ograniczenia zastosowanych względem naruszydźcy sankcji), natomiast oddalone zostały roszczenia wynikające z naruszenia reguł uczciwej konkurencji.