



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A** (poprzednio **O**) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w **C**

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

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, i zapłatę

1. zasądza od **A M** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w **Z** na rzecz **F K Z S w S** przy ul. **R** 25-26 kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od **A** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w **C** na rzecz **A M** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w **Z** kwotę 8.057 (osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 6 VI 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWO 26/13 Sąd udzielił O spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie przez A M spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Z naruszania praw do:

- wspólnotowego graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM 7552938,

- krajowego słowno-graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 229995,

polegającego na używaniu przez obowiązującą oznaczeń zawierających słowo „Avans” w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w celu oznakowania, prowadzonych przez nią, sklepów z artykułami AGD, RTV i IT,

poprzez:

1. zakazanie obowiązanej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - używania oznaczeń identycznych z tymi znakami towarowymi lub zawierających te same elementy słowne i graficzne w odmiennej kolorystyce, dla oznaczania prowadzonych przez nią sklepów z artykułami AGD, RTV i IT,
2. nakazanie obowiązanej usunięcia z prowadzonych przez nią sklepów z artykułami AGD, RTV i IT, oznaczeń identycznych z tymi znakami towarowymi lub oznaczeń zawierających te same elementy słowne i graficzne w odmiennej kolorystyce, w szczególności z witryn i szyldów sklepów oraz z jej materiałów reklamowych dotyczących świadczenia usług sprzedaży artykułów AGD, RTV i IT.

26 VI 2013 r. O (obecnie A) spółka z o.o. w C wniosła o:


1. nakazanie A M spółce z o.o. w Z niezwłocznego zaniechania używania oznaczeń identycznych lub zawierających te same oznaczenia słowne i graficzne w odmiennej kolorystyce lub z wykorzystaniem odmiennej czcionki co:
 - a. wspólnotowy graficzny znak towarowy **AVANS**, zarejestrowany w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM 007552938,
 - b. krajowy słowno-graficzny znak towarowy **AVANS**, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa ochronnego 229995,

- c. krajowy słowno-graficzny znak towarowy **AVANS**, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa ochronnego 138803, do oznaczania sklepów z artykułami AGD, RTV i multimediami, w szczególności witryn, szyldów sklepów oraz materiałów reklamowych dotyczących świadczenia usług sprzedaży artykułów AGD, RTV i multimedia;
2. zasądzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty 478.800 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 5 III 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za nieuprawnione korzystanie ze wspólnotowego znaku towarowego **AVANS** CTM 007552938, w okresie od 11 do 31 I 2013 r.;
3. nakazanie pozwanej, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, jednokrotnego opublikowania, na jej koszt, w wydaniu piątkowym ogólnopolskiego dziennika *Rzeczpospolita*, na stronie 3 dodatku *Ekonomia i Rynek* ogłoszenia o wysokości 121,6 mm i szerokości 123 mm, wydrukowanego czcionką Arial na łososiowym tle, rozmiar czcionki 11, kolor czcionki czarny, interlinia 1,5 wiersza, zawierającego informację o orzeczeniu w zakresie obejmującym pkt 1 petitum pozwu o treści ustalonej przez sąd albo innej informacji o wyroku, o treści, w sposób i w zakresie określonych przez sąd;
4. zasądzenie od pozwanej kwoty 10.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, tj. na rzecz F K Z S, ul. R 25-26, S;
5. upoważnienie powódki do zastępczego wykonania świadczenia określonego w pkt 3. na koszt pozwanej, w przypadku gdy obowiązek ten nie zostanie wykonany przez nią dobrowolnie w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;
6. zasądzenie kosztów procesu. (k.2-231)

W toku postępowania spółka A dokonała zmiany przedmiotowej powództwa, cofając pozew w pkt 1 w odniesieniu do krajowych znaków towarowych **AVANS** nr 138803 i nr 229995. Na rozprawie 26 II 2014 r. sprecyzowała żądanie z pkt 1., wnosząc o: nakazanie spółce AGD Market niezwłocznego zaniechania używania oznaczeń identycznych lub zawierających te same lub podobne oznaczenia słowne i graficzne w odmiennej kolorystyce lub z wykorzystaniem odmiennej czcionki co wspólnotowy graficzny znak towarowy **AVANS** zarejestrowany w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM 007552938, do oznaczania sklepów z artykułami AGD, RTV i multimediami, w szczególności witryn, szyldów sklepów oraz materiałów reklamowych dotyczących świadczenia usług sprzedaży artykułów AGD, RTV i multimediiów. Ograniczenie żądań pozwu nie było jednak skuteczne, w rozumieniu art. 203 § 1 k.p.c., wobec niezrzeczenia się roszczenia i braku zgody pozwanej. (k.1745)

A M spółka z o.o. w Z zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.241-383)

Sąd ustalił, że:

A (poprzednio O) spółka z o.o. w C jest uprawniona do graficznego wspólnotowego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 31 I 2010 r. pod numerem 007552938, m.in. dla usług w klasie 35. klasyfikacji nicejskiej: sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów RTV i AGD. Spółka nabyła prawo do tego znaku na podstawie umowy zawartej z A I spółką z o.o. w W w październiku 2012 r. O przejściu praw opublikowano 28 XI 2012r. (dowód: odpisy z KRS k.19-22, 543-546, wydruk z bazy OHIM k.42-44, tłumaczenie k.586-587, oświadczenie k.45-46)

Powódka używa swego znaku w związku z prowadzeniem sieci elektro-marketów, w ramach której funkcjonuje ponad 200 sklepów na terenie całego kraju, a także sklep internetowy RTV AGD pod adresem www.a.pl. Spółka planuje rozwój istniejącej w Polsce sieci handlowej w oparciu o cieszący się wysoką rozpoznawalnością znak towarowy AVANS, którego siła została wypracowana przez jego długotrwałe, intensywne używanie oraz nakłady ponoszone przez uprawnionych na działania promocyjne i reklamowe. Znak ma dobrą opinię wśród konsumentów i kojarzony jest z rzetelną obsługą. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.28-30, 37-38, 58-70, 379-381, publikacja prasowa k.378, lista placówek handlowych k.31-32, decyzja Prezesa UOKiK k.56-57)

Tak jak wcześniej spółka A I, powódka udziela innym podmiotom zgody na używanie znaku towarowego AVANS, zawierając w tym zakresie umowy franchisingowe. Ustalono w nich opłaty roczne za korzystanie ze znaku wynoszące od 2.000 do 4.000 zł. (dowód: kopie umów i faktur k.588-1719)

A M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów RTV, AGD i IT oraz ich dystrybucji do innych sklepów. W pierwszej połowie 2013 r. dla oznaczania około 100 sklepów posługiwała się znakami:



i podobnymi do nich wizualnie znakami z elementem słownym AVANS. W ramach współpracy z poprzednim uprawnionym do znaków AVANS i podmiotami powiązanymi gospodarczo ze spółką A I, pozwana używała jej znaków w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. (dowód: odpis z KRS k.259-267,



umowy najmu k.288-364, zeznania świadków W. J, K.B, M. Ś k. 470a, M.W k.560, lista placówek handlowych k.71-72, 1731-1734, wydruki ze stron internetowych k.226-228, 376-377, 395-399, dowody sprzedaży k.401, 407-413, korespondencja elektroniczna k.415-416)

Pismem datowanym 24 VII 2012 r. A I zażądała od pozwanej zaprzestania używania znaków **AVANS**, by następnie - w piśmie z 20 VIII 2012 r. wyrazić zgodę na ich używanie do 1 I 2013 r., pod warunkiem ponoszenia przez A M części kosztów promocyjnych, na warunkach uzgodnionych przez strony do 31 X 2012 r. (dowód: pisma k.403, 405, zeznania świadka Z W k.1745)

Strony współdziałały ze sobą przy organizacji kampanii reklamowej A w grudniu 2012 roku. (dowód: zeznania świadków T. Ś., R. K., T. W., D. K. k. 470a, W. J., K.B., M. Ś. k. 470a, A.H. k.560, B. Ż., M.W. k. 560, Z.W. k.1745, korespondencja elektroniczna k.365-375, 452-460)

Pismem datowanym 3 I 2013 r. powódka wezwała spółkę A M do zaprzestania korzystania z krajowych i wspólnotowych znaków towarowych **AVANS**, m.in. znaku CTM-007552938, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. (dowód: pismo z dowodem doręczenia 4 I 2013 r. k.191-193)

W styczniu 2013 r. spółka A M przystąpiła do usuwania oznaczeń **AVANS** z prowadzonych przez nią lub we współpracy z nią sklepów. Działania te dotyczyły około 100 placówek handlowych i trwały do sierpnia 2013 r. Do tego czasu pozwana wykorzystywała w swej

działalności handlowej znaki towarowe:  i  i znaki do nich podobne z elementem słownym AVANS i napisem AGD RTV MULTIMEDIA, utrzymane w kolorystyce granatowo-pomarańczowo-białej. (dowód: zeznania świadków K. J., M. W., A.P., J. H., A. W. k.560, fotografie k.73-190, 230, 391-393)

Obecnie pozwana prowadzi działalność handlową współpracując z grupą P R A i używając znaku towarowego **EXPERT PLAY**. (dowód: zeznania świadków K.J., A. P., J. H. k.560) Pozwana nie zamierza używać w przyszłości znaków towarowych **AVANS**. (oświadczenie k.502) Skala jej działalności handlowej oraz całkowite usunięcie spornych oznaczeń uzasadniają uznanie, że nie istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości praw wyłącznych spółki A. (ocena Sądu - brak dowodu przeciwnego)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd oparł się na zgromadzonym w sprawie materiale, na który złożyły się dowody z dokumentów, fotografii, wydruków ze stron internetowych

(niekwestionowanych przez strony, jak chodzi o ich autentyczność) oraz z zeznań świadków. Wynikało z nich prawo spółki A (poprzednio O) do używania wspólnotowego znaku towarowego nr 007552938 oraz możliwość występowania względem osób trzecich z roszczeniami powstałymi w efekcie naruszania przez nich wyłączności uprawnionego, poczynając od 28 XI 2012 r. – daty opublikowania przez OHIM informacji o nabyciu prawa przez powódkę. Zakres przysługującej uprawnionej ochrony nie był między stronami sporny.

Pozwana nie przeczyła używaniu kwestionowanych oznaczeń, twierdząc jednak, że czyniła to w mniejszym niż wskazuje powódka zakresie, a ponadto, że była do tego uprawniona. Zdaniem Sądu, zaferowane przez nią dowody – w szczególności zeznania świadków – nie stanowią potwierdzenia faktu udzielenia A M przez uprawnionych do znaku CTM-007552938 zgody na jego używanie dla usług sprzedaży sprzętu RTV i AGD po dniu 1 I 2013 r. Cofnięcie zgody zostało udokumentowane na piśmie i wynika z zeznań świadka Z. W. W szczególności, pozwana nie udowodniła w tym postępowaniu, że była uprawniona do używania spornego znaku także w styczniu 2013 r., ze względu na prowadzenie kampanii reklamowej. Zeznania świadków W. J., M. Ś. i M.W., powiązanych zawodowo z A M, nie znajdują żadnego potwierdzenia w innych dowodach. Przeciwnie, zeznania pozostałych świadków i korespondencja elektroniczna jednoznacznie wskazują, że działania promocyjno-reklamowe były podejmowane jedynie w grudniu 2012 r.

Nawet gdyby jednak przyjąć, że twierdzenia pozwanej są zgodne z prawdą, to nie ma żadnego dowodu braku bezprawności używania znaku CTM-007552938 w kolejnych miesiącach 2013 r., aż do sierpnia, a powódka wykazała fotografiami, że stan naruszenia jej prawa trwał jeszcze w toku postępowania. Fakt ten potwierdzają także zeznania świadków A. P. i J.H.

Czyniąc ustalenia Sąd pominął zeznania świadków R. S. i M. B., którzy nie znali żadnych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sporu. Sąd oddalił wnioski pozwanej dotyczące zobowiązania powódki do przedstawienia umów przeniesienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, uznając, że decydujące znaczenie ma wpis do rejestru OHIM oraz złożone oświadczenie (k.45-46). Należy wyjaśnić, że baza OHIM umożliwia dostęp do wszystkich dokumentów stanowiących podstawę wpisu, a pozwana nie wykazała przyczyn, z których nie skorzystała z możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą spornego znaku.

Pozwana powoływała się na nieokreśloną co do daty udzielenia i zakresu, zgodę spółek powiązanych z A I. Dowody przez nią przedstawione nie pozwalają na odparcie stawianego jej zarzutu naruszania wyłączności powodowej spółki w 2013 r. Nawet jeśli uprawniony akceptował używanie znaku **AVANS** do końca 2012 r., czemu powódka nie zaprzecza, to nie ma to znaczenia dla uznania, że oznaczanie usług sprzedaży urządzeń RTV i AGD w późniejszym czasie było bezprawne i uzasadnia zastosowanie wobec naruszcyciela sankcji zakazowych. Ma natomiast znaczenie dla oceny winy pozwanej, determinujące rozstrzygnięcie o roszczeniu odszkodowawczym.

Pozwana powinna była dowieść swych własnych uprawnień do używania spornego znaku. Jeśli zawarła w tym zakresie z A I lub z jej licencjobiorcą umowę obejmującą także lata 2013 i 2014, wystarczyło się na nią powołać i przedstawić stosowne dowody. W odniesieniu do znaku wspólnotowego, nie jest przy tym wymagane zachowanie formy pisemnej. Bez znaczenia są w tym przypadku prawa innych osób. Spółka A M nie dowiodła jednak braku bezprawności używania spornego znaku nie tylko w styczniu 2013 r., ale także w toku postępowania, potwierdzają to zeznania świadków i fotografie wykonane przez powódkę. Należy przy tym wyjaśnić, że dla stwierdzenia naruszenia wyłączności, uzasadniającego nałożenie na naruszydciela sankcji zakazowych, zakres używania nie ma znaczenia.

Czyniąc ustalenia, Sąd pominął twierdzenia i dowody dotyczące praw powódki do krajowych znaków towarowych **AVANS** nr 229995 i 138803, nie były one istotne dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., skoro powódka oświadczyła, że nie popiera żądań wynikających z ich naruszenia.

Sąd zważył:

1. Odnośnie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie 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*)

Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w

sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- 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 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo 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 naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

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

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

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 towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)



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*) 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*)

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*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *Budmen* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*), o tyle to właśnie jego odróżniające cechy są,


co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samo-istnych 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, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z załączonego do pozwu wydruku z bazy OHIM wynika wyłączność spółki A używania graficznego wspólnotowego znaku towarowego  nr 011641917 w odniesieniu do świadczenia usług sprzedaży sprzętu RTV i AGD. Dla identycznych usług pozwana używała do połowy 2013 r. identycznego znaku  oraz znaków



konfuzyjnie podobnych, np. , zawierających identyczny odróżniający element słowy, zapisanych podobną czcionką, utrzymanych w tożsamej kolorystyce. Konsumenci zainteresowani nabyciem urządzeń RTV i AGD i multimediiów bez wątpienia kojarzyli znaki

używane przez pozwaną ze znakiem zarejestrowanym pod nr CTM-007552938. Szyld z oznaczeniem AVANS był eksponowany na froncie budynków, w których pozwana (sama lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami) prowadziła działalność handlową, stąd jej klienci mogli uznać, że korzystają z usług podmiotu powiązanego gospodarczo (należącego do sieci handlowej) uprawnionego do znaku towarowego. Powódka zasadnie twierdzi więc, że używanie przez pozwaną identycznego oraz konfuzyjnie podobnych do jej znaku towarowego oznaczeń dla identycznych usług rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej.

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, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd 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. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszydiciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- 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.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że w 2013 r. pozwana nie miała zgody uprawnionej na używanie jej znaku towarowego. Ostatecznie musiała uznać ten fakt i respektować wolę spółki A, skoro w trakcie postępowania usunęła wszystkie kwestionowane oznaczenia z prowadzonych przez nią (lub we współpracy z nią) sklepów. Powódka nie przedstawiła dowodów na to, że w dacie zamknięcia rozprawy spółka A M używała jej znaku lub znaku konfuzyjnie do niego podobnego w którejkolwiek z placówek handlowych. Twierdziła natomiast, że istnieje groźba naruszenia jej prawa w przyszłości, w żaden sposób jednak tego nie umotywowwała ani tym bardziej nie udowodniła.

Oceniając prawdopodobieństwo powrotu do używania znaku AVANS należy, zdaniem Sądu, uwzględnić realia rynkowe. Podmiot prowadzący w sposób racjonalny działalność gospodarczą na taką skalę, jak czyni to pozwana, dysponujący ponad stu sklepami, który dokonał zmiany oznaczeń i rozpoczął prowadzenie handlu pod nową marką i we współpracy z podmiotem uprawnionym do jej używania, jest zainteresowany podejmowaniem działań zmierzających do wzmocnienia tej marki, poszerzenia jej znajomości w relatywnym kręgu konsumentów. Kolejna zmiana oznaczenia wiązałaby się w jego przypadku z kosztami i niepożądanym ryzykiem narażenia się na kolejny proces sądowy, którego wynik nie jest trudny do przewidzenia, skoro w tym postępowaniu Sąd stwierdził naruszenie prawa wyłącznego powodowej spółki.

Zaniechanie przez pozwaną - w toku postępowania - używania znaku towarowego CTM-007552938 i nieudowodnienie przez powódkę istnienia – w dacie zamknięcia rozprawy – realnej groźby naruszenia w przyszłości jej prawa wyłącznego uzasadnia oddalenie powództwa w zakresie pkt 1. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 rozporządzenia), a także, w konsekwencji, oddalenie żądania z pkt 3., publikacja wyroku ma bowiem sens tylko wówczas, gdy sąd stosuje względem naruszydiciela sankcje zakazowe.

Odnosząc się do roszczenia z pkt 2. pozwu sąd zważył:

Przepis art. 296 ust. 1 stosowany w tej części do wspólnotowych znaków towarowych poprzez art. 102 ust. 2 stanowi, że w przypadku zawinionego naruszenia osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszydiciela naprawienia wyrządzonej jej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo

2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wyłącznego.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. **Konieczne jest także udowodnienie winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody.** Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedłożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca, uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Odpowiedzialność odszkodowawcza naruszydela prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego warunkowana jest więc udowodnieniem przez uprawnionego istnienia stanu zawinienia. W przekonaniu Sądu, spółka A nie zaoferowała w tym postępowaniu dowodu na to, że pozwana nie dołożyła należytej staranności używając wspólnotowego znaku towarowego AVANS i znaków do niego podobnych w okresie od 11 do 31 I 2013 r. Jak wyżej stwierdzono, Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że kampania reklamowa z wykorzystaniem spornego znaku prowadzona była w styczniu 2013 r., a w konsekwencji, że spółka A M miała zgodę na używanie znaku. Skoro otrzymała zdecydowane oświadczenie uprawnionego o cofnięciu zgody z dniem 1 I 2013 r., to z tą datą powinna była przystąpić do usuwania z placówek handlowych oznaczeń AVANS, uczyniła to, jednak dopiero po wielu miesiącach.

Sąd nie jest jednak przekonany, że w okresie 5 dni od otrzymania wezwania z 3 I 2013 r. możliwe było usunięcie wszystkich spornych oznaczeń. Przeciwnie temu przemawia skala prowadzonej przez pozwaną działalności, konieczność przeprowadzenia zmiany oznaczeń w ponad 100 placówkach handlowych. Wezwanie powódki do zaniechania naruszeń w tak krótkim czasie, natychmiast po zakończeniu współpracy przy kampanii reklamowej, było niemożliwe do spełnienia. Należy przy tym zauważyć, że pozwana jest przedsiębiorcą, który musi właściwie zadbać o własny interes gospodarczy, nie mogła zatem poprzestać na usunięciu dotychczasowych oznaczeń, ale dla prawidłowego prowadzenia działalności i w dbałości o klienta musiała zainstalować nowe oznaczenia sklepów. Powódka nie udowodniła, że przeprowadzenie takich

działań było możliwe do końca stycznia 2013 r. Równocześnie nie można od niej zasadnie żądać, by usuwanie oznaczeń rozpoczęło się wcześniej, był to bowiem okres kampanii reklamowej, w której pozwana brała udział, a dodatkowo okres wzmożonej sprzedaży, bardzo ważny dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową.

Na marginesie należy zauważyć, że roszczenie z pkt 3. nie zasługiwało na uwzględnienie także z tej przyczyny, że powódka nie wykazała wyrządzenia jej szkody we wskazanym wymiarze. Spółka zażądała zapłaty kwoty 200 zł liczonej za każdy dzień używania znaku przez 114 placówek handlowych A M, nie udowodniła jednak, że każdego dnia od 11 do 31 I 2013 r. w każdej ze wskazanych placówek znak AVANS był rzeczywiście używany, co było między stronami sporne. Bezsporne jest, że relacje uprawnionego do znaku i pozwanej do 2012 r. odpowiadały tym określonym w umowach franszyszowych, realna szkoda powódki mogłaby mieć zatem co najwyżej wymiar odpowiadający zasadniczo niższej opłacie, jaką za używanie zobowiązani są wносить franszyszobiorcy. Żądanie kwoty 200 zł dziennie za każdy ze sklepów należałoby oceniać w kategorii nadużycia prawa. Zwraca przy tym uwagę brak konsekwencji w określeniu przez powódkę wartości jej praw i uszczerbku poniesionego w efekcie ich naruszenia. Różnica pomiędzy wartością przedmiotu sporu, określoną w odniesieniu do nieokreślonego w czasie naruszenia trzech znaków towarowych (pkt 1. pozwu), a wysokością odszkodowania żadanego w pkt 3. za trzy tygodnie za naruszenie prawa do jednego tylko znaku towarowego, jest całkowicie niewytłumaczalna.

2. Odnośnie popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości*

zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.

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.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji na rynku danego przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, w szczególności bez znaczenia jest jego ewentualna świadomość możliwości naruszenia interesów innych uczestników obrotu. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej.

Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszydiciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest

sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III KKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- ❑ wymienione w ustawie czyny 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 określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. 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, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

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)

Stawiany spółce A M zarzut dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji oparty został na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Powódka przekonuje, że używanie przez pozwaną jej znaków towarowych **AVANS** wprowadza konsumentów w błąd co do tożsamości świadczącego usługi sprzedaży. Zdaniem Sądu, zarzut ten powinien być oceniany w pierwszym rzędzie pod kątem naruszenia stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. (ust. 1).

Sąd podziela zdanie powódki, że prowadzenie przez pozwaną (samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami) co najmniej przez osiem miesięcy 2013 r. placówek handlowych pod oznaczeniem **AVANS** mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do ich przynależności do sieci handlowej A oraz co do istnienia pomiędzy stronami postępowania powiązań gospodarczych. Przekonują o tym m.in. wiarygodne zeznania świadka A W.

Tak długiego okresu używania oznaczeń nie mogła przy tym usprawiedliwiać konieczność dokonania rebrandingu. Działania pozwanej zdecydowanie szkodzą interesom powódki, która nabyła prawa wyłączne i regulowała kwestie ich używania przez podmioty powiązane z nią umowami franszysowymi, aby zapewnić sobie wyłączność decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej pod znakiem **AVANS** oraz czerpania korzyści z podejmowanych przez nią działań promocyjno-reklamowych oraz czynionych nakładów. Nie może być w tym przypadku usprawiedliwieniem wcześniejsza współpraca spółki A M z uprawnionym do znaków **AVANS**. Używając znaków **AVANS** pozwana, z naruszeniem praw wyłącznych powódki, a zatem bezprawnie, korzystała z nakładów czynionych przez uprawnionych na budowę siły ich marki, z jej popularności i dobrej opinii, jaką cieszą się usługi pod nią świadczone.

Należy zatem zgodzić się z powódką, że wykorzystywanie przez pozwaną renomy jej znaku towarowego i jej pozycji rynkowej wyczerpuje także znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowane w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwana, w sposób sprzeczny z dobrym obyczajem handlowym, który każe przedsiębiorcy zdobywać klientów i kontrahentów własnym wysiłkiem, przez wiele miesięcy wykorzystywała znaki towarowe **AVANS** w prowadzonej przez nią, na tym samym rynku, działalności gospodarczej, czerpiąc korzyści z pozycji rynkowej powódki

i jej przedsiębiorstwa, nie ponosząc przy tym nakładów koniecznych dla przekonania kontrahentów o jakości swojej oferty. Pozwana nie przedstawiła żadnych dowodów mogących wskazywać na to, że to jej działania i nakłady przyczyniły się do uzyskania przez znaki **AVANS** pozycji rynkowej, a używanie ich w 2013 r. można uznać za usprawiedliwione ze względu na działania (i jakie) podejmowane do 2012 r.

Sąd uznał, że sposób działania pozwanej, brak poszanowania praw wyłącznych osób trzecich, wprowadzanie w błąd konsumentów co do pochodzenia usług świadczonych przez nią pod znakiem **AVANS**, a także naruszenie dobrego obyczaju handlowego, z którym sprzeczne jest wykorzystywanie pozycji rynkowej konkurenta i jego nakładów, w pełni uzasadnia nałożenie na nią obowiązku zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k.

Działania pozwanej były zawinione, już w styczniu 2013 r. wiedziała ona o tym, że nie ma zgody uprawnionego na prowadzenie działalności handlowej pod znakiem **AVANS**, pomimo to nie dołożyła należytej staranności, aby w jak najkrótszym, realnie możliwym czasie dokonać zmiany oznaczeń wszystkich placówek handlowych. Proces rebrandingu zakończyła dopiero w trakcie trwania postępowania.

Zdaniem Sądu, żądana w pkt 4. pozwu kwota 10.000 zł ma wymiar symboliczny, zważywszy czas i skalę naruszenia reguł uczciwej konkurencji. Pokutne w tej wysokości Sąd zasądził na rzecz F K Z S w S przy ul. R 25-26. (art. 18 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości powódkę, która w przeważającej części uległa swym żądaniom. Kierując się określoną w pozwie wartością przedmiotu sporu Sąd uznał, że powódka wygrała zaledwie w 4%, należy jej się zwrot kosztów w odniesieniu do żądania z pkt 1., które w dacie wniesienia pozwu było zasadne oraz w pkt 3.

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawki te nie obejmują dochodzonych łącznie roszczeń pieniężnych (§ 10 ust. 2.) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 7.200 zł (§ 6 pkt 7.)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (7.200 + 840 + 17 zł – opłata od pełnomocnictwa)