



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r.

sprawy z powództwa **E** z siedzibą w Wertingen (Niemcy)

przeciwko **K**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. oddala powództwo;
2. zasądza od E z siedzibą w Wertingen na rzecz K kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2011 r. spółka akcyjna prawa niemieckiego *E* w Wertingen wniosła o :

1. zakazanie Kprowadzającemu działalność gospodarczą pod nazwą *V* w Ustce naruszania jej praw do międzynarodowych znaków towarowych **VEGA** CTM nr 000883583 i IR nr 694044, a także popełniania czynów nieuczciwej konkurencji, to jest używania w obrocie gospodarczym, w szczególności jako oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, na stronie internetowej, w nazwie domeny internetowej, w adresach poczty elektronicznej, na papierze firmowym, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na pojazdach oraz oferowanych towarach słowa **VEGA**, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi wyrazami, w tym zwrotów **VEGA Ekspert Gastronomiczny**, **vegagastro** lub podobnych, dla towarów i usług identycznych lub podobnych do towarów i usług gastronomicznych, a w szczególności : urządzeń do chłodzenia, artykułów gospodarstwa domowego do użycia w kuchniach i hotelach, szczególnie chłodziarek, zamrażarek, ekspresów do kawy, usług sprzedaży detalicznej oraz zamawiania za pomocą poczty wyposażenia dla restauracji, obiektów gastronomicznych oraz hoteli objętych wymienionymi prawami ochronnymi na znaki towarowe,
2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia papieru firmowego oraz materiałów promocyjnych i reklamowych zawierających słowa **VEGA**, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi wyrazami, w tym zwrotów **VEGA Ekspert Gastronomiczny**, **vegagastro** lub podobnych,
3. nakazanie pozwanemu zamieszczenia w prasie i na stronie internetowej pod adresem www.vegagastro.pl oświadczenia o przeproszeniu określonej treści i we wskazanej formie,
4. zasądzenie kosztów postępowania.

W motywach spółka *E* wyjaśniła, że zajmuje się kompleksowym wyposażaniem (ponad 40.000 oferowanych artykułów) podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, w tym hoteli, restauracji i sklepów. Działalność gospodarczą prowadzi, m.in. za pośrednictwem spółek zależnych *VEGA Export Division GmbH & Co. KG* oraz *VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH*. Oferowane przez nie, głównie w sprzedaży internetowej – za pośrednictwem stron internetowych pod adresami www.vega-export.com wyświetlanej w języku polskim i www.vega-direct.com – oraz wysyłkowej, towary i usługi oznaczone są znakiem **VEGA**. Oferta, przygotowana i wprowadzona na polski rynek w 2007 r., od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem nabywców.

Powódka powołała się na służące jej prawa wyłączne do międzynarodowych znaków towarowych **VEGA**, zarzucając *K* ich naruszenie przez używanie oznaczenia **VEGA** dla usług sprzedaży urządzeń wyposażenia obiektów i placówek gastronomicznych, w szczególności w nazwie przedsiębiorstwa i domeny internetowej. Stwierdziła także, iż działanie pozwanego wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach art. 3 ust. 1 (pasożytnictwo), art. 5 (wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa) i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (wprowadzające w błąd oznaczenie usług). (k.2-181)

K zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Zarzucił nieudowodnienie przez powódkę przysługujących jej praw wyłącznych. Wyjaśnił, że od 15 VI 2000 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą *V*, początkowo jako *V*, a obecnie *V*. Asortyment oferowanych przez niego towarów jest odmienny od towarów objętych ochroną znaków towarowych i sprzedawanych przez powódkę.

Na poparcie zarzutów zaoferował dowody z dokumentów, katalogów, zeznań świadka *K*, opinii biegłego z zakresu plastyki oraz przesłuchania go w charakterze strony. (k.187-200)

Sąd ustalił, że :

Spółce akcyjnej prawa niemieckiego *E* z siedzibą w Wertingen służą prawa wyłączne do następujących znaków towarowych :

- słownego międzynarodowego znaku towarowego

VEGA

zarejestrowanego z pierwszeństwem od 14 XII 2005 r., o czym opublikowano 30 IV 2007 r. dla usług w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej (usługi sprzedaży detalicznej i wysyłkowej towarów przeznaczonych dla restauracji, instytucji gastronomicznych i hotelarskich, jak sztuce, naczynia, garnki, przybory stołowe, meble, bielizna pościelowa i stołowa, ubrania robocze), obejmującego ochroną państwa członkowskie Unii Europejskiej (CTM nr 000883583). (dowód : świadectwo WIPO k.265-273, wydruk z bazy OHIM k.125-128)

- słownego międzynarodowego znaku towarowego **VEGA** (IR nr 694044) zarejestrowanego 2 XII 1997 r. dla towarów i usług w klasach 3, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 37, 41 klasyfikacji nicejskiej. Jednym z krajów wyznaczonych zgodnie z Porozumieniem Madryckim była Polska, gdzie ostatecznie ograniczono ochronę udzieloną niektórym z towarów w klasach 6, 24, 25 i 27. (dowód : świadectwo WIPO k.218-264, wydruk z internetowej bazy WIPO ROMARIN k.129-143)

E oferuje, m.in. za pośrednictwem spółek zależnych *VEGA Export Division GmbH & Co. KG* oraz *VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH*, w sprzedaży wysyłkowej i internetowej – na stronach internetowych pod adresami www.vega-export.com wyświetlanej w języku polskim i www.vega-direct.com towary oznaczone znakiem towarowym **VEGA** stanowiące przedmioty wyposażenia punktów gastronomicznych, w tym hoteli, restauracji i sklepów. Oferta na polski rynek, została przygotowana i wprowadzona w 2007 r. (bezsporne – tak też katalog, wydruki ze stron internetowych k.47-59, wykaz odbiorców k.60-61, faktury z lat 2007-2010 k.62-124)

K prowadzi od 15 VI 2000 r. działalność gospodarczą, poprzednio pod nazwą *V*, w latach 2007-2008 w ramach spółki cywilnej z K, a obecnie samodzielnie pod nazwą

V. Przedmiotem działalności pozwanego jest kompleksowe wyposażenie obiektów i placówek gastronomicznych w urządzenia takie jak : automaty do bitej śmietany, automaty do lodów, pasteryzatory, frezery, dojrzewalniki, witryny cukiernicze oraz witryny do lodów.

K sprzedaje urządzenia do produkcji lodów, automaty do produkcji bitej śmietany, urządzenia do produkcji cukierniczej oraz wyposażania lodziarni i cukierni. Grono odbiorców jego towarów jest bardzo wąskie i wyspecjalizowane, są to bowiem rzemieślnicy cukiernicy. Pozwany jest przedstawicielem na rynku polskim dwóch producentów znaczących na światowym rynku - amerykańskiego koncernu *Electro Freeze* i włoskiego *Promag*. Oferuje urządzenia do produkcji lodów, deserów i kawy oraz witryny do lodów, opatrzone znakami towarowymi ich producentów, a nie jego



własnym oznaczeniem . Dla prowadzenia działalności gospodarczej K korzysta ze strony internetowej pod adresem www.vegagastro.pl. Przedsiębiorstwo pozwanego nigdy nie było mylone ani nawet kojarzone przez klientów z powodem, czy z jego towarami. (dowód : zeznania świadka K k.316, zeznania pozwanego k.316-317, katalogi k.197, 198, wydruk z Krajowego Rejestru Domen k.153, zaświadczenia o wpisie pozwanego do rejestru działalności gospodarczej k.154, 155, 194, wydruki ze stron internetowych k.147-152, 174-176)

Powyższe okoliczności ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Wynika z niego zakres, charakter i czas prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej pod nazwą zawierającą element odróżniający **VEGA**. Zaoferowane Sądowi dokumenty, fotografie, wydruki ze stron internetowych oraz zeznania świadka K i pozwanego przekonują za przyjęciem, że K używa kwestionowanego oznaczenia na terytorium Polski znacznie wcześniej niż powodowa spółka, że sprzedaje towary, które nie są ani identyczne, ani nawet podobne do towarów i usług, dla których chronione są znaki towarowe **VEGA**, w konsekwencji zaś, że nie istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Stawianych K zarzutów naruszenia jej praw wyłącznych *E* nie udowodniła w tym postępowaniu. (art. 6 k.c.) Powódka należycie wykazała swe prawa do chronionego w Unii Europejskiej znaku towarowego **VEGA** (CTM-000883383). Ochronę pozostałych powoływanych znaków towarowych na terytorium Polski można uznać jedynie za uprawdopodobnioną. Zakwestionowanie przez pozwanego praw wyłącznych wyklucza uznanie za wystarczający dowód zaoferowanych Sądowi wydruków z bazy danych UPRP (k.144-146), dotyczących :



- słowno-graficznego krajowego znaku towarowego **VEGA** R-86984 z pierwszeństwem od dnia 25 XI 1992 r. dla mebli (klasa 20), usług montażu mebli (klasa 37), usług projektowania wnętrz (klasa 42),
- słownego krajowego znaku towarowego **VEGA** R-191699 z pierwszeństwem od dnia 15 VI 2005 r. dla artykułów metalowych (klasa 6), tkanin i wyrobów tekstylnych (klasa 24), dywanów, chodników, mat (klasa 27).

Brak dowodu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej słownego międzynarodowego znaku towarowego **VEGA** (IR nr 694044) wyłączał możliwość ustalenia istnienia prawa ochronnego, Sąd poprzestał zatem na stwierdzeniu wyznaczenia Polski przez zgłaszającego.

W ocenie Sądu, załączone do pozwu faktury, katalog i wydruki ze stron internetowych nie pozwalają na poczynienie ustaleń dotyczących zakresu używania przez *E* w Polsce i w Unii Europejskiej znaków towarowych **VEGA**, ich znajomości wśród konsumentów zainteresowanych nabywaniem towarów oferowanych przez strony. Pozwalają one jedynie na stwierdzenie, jakie towary są opatrywane tym znakiem i od kiedy jest on używany w Polsce – 2007 r.

Sąd zważył co następuje :

Żądania powódki opierają się na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa krajowego – ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* i ustawy z dnia

16 IV 1993 r. o zwalczaniu *nieuczciwej konkurencji*. Dla rozstrzygnięcia sporu konieczne jest zatem dokonanie oceny żądań Epod kątem wszystkich przepisów, które mogły znaleźć zastosowanie do okoliczności wskazanych jako podstawa faktyczna powództwa.

Oдноśnie naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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 Pierwszej Instancji z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Przepis art. 9 cyt. rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej).

Przeciwstawiane znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. 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 branyymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami i usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09

CK Calvin Klein) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Medion* i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (por. wyroki

Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*, wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 *SPA Therapy*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 *Dieselit*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 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*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO* i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku

towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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 pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

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

VEGA

Słowny międzynarodowy znak towarowy jest chroniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej (CTM nr 000883583) dla usług w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej (sprzedaży detalicznej i wysyłkowej towarów przeznaczonych dla restauracji, instytucji gastronomicznych i hotelarskich, jak sztuce, naczynia, garnki, przybory stołowe, meble, bielizna pościelowa i stołowa, ubrania robocze). Pozwany nie oferuje swoim klientom identycznych ani podobnych towarów. K, używa oznaczenia **VEGA Ekspert Gastronomiczny** dla świadczenia usług

sprzedaży specjalistycznych urządzeń (linii technologicznych) do wytwarzania lodów, które oferuje rzemieślnikom prowadzącym cukiernie i lodziarnie. Nie narusza w ten sposób prawa wyłącznego *E*. Jakkolwiek znak towarowy powoda jest tożsamy z najbardziej dystynktywnym elementem oznaczenia pozwanego (**VEGA**) to usług *K* w żadnym razie nie można uznać za identyczne, czy choćby podobne do usług, dla których powód uzyskał ochronę znaku towarowego CTM nr 000883583. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku specjalistyczny charakter urządzeń i ograniczony krąg klientów, do których pozwany kieruje swoją ofertę, przedstawioną w katalogach *K* i na stronie internetowej www.vegagastro.pl.

Powódka nie wykazała w tym postępowaniu, że rzemieślnicy (cukiernicy i producenci lodów) oraz prowadzący cukiernie lub lodziarnie należą do tego samego kręgu odbiorców co nabywcy jej towarów opatrzonych znakiem **VEGA**, przeznaczonych do wyposażenia restauracji, instytucji gastronomicznych i hotelarskich, takich jak sztuce, naczynia, garnki, przybory stołowe, meble, bielizna pościelowa i stołowa, ubrania robocze. Pomimo podobieństwa znaku towarowego **VEGA** i przeciwstawionego mu oznaczenia **VEGA Ekspert Gastronomiczny**, odmiennosc towarów i usług oferowanych przez każdą ze stron wyklucza zaistnienie ryzyka konfuzji co do ich pochodzenia, w szczególności możliwości uznania, że towary te i usługi pochodzą od przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. Także oznaczenie **vegagastro**, zawarte w nazwie strony internetowej nie wywołuje ryzyka konfuzji. Poza odmiennością towarów, jakie pozwany oferuje i reklamuje na stronie internetowej pod tym adresem oraz odmiennym kręgiem nabywców, różne są także znak towarowy i oznaczenie (zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej, jak i koncepcyjnej).

Z tej przyczyny żądania *E* oparte na zarzucie naruszenia jej prawa do znaku towarowego CTM nr 000883583 podlegały oddaleniu, jako nieuzasadnione. (a contrario art. 9 ust.1b rozporządzenia)

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i nie-zakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*.

Żądania Eoparte na zarzucie naruszenia jej prawa do międzynarodowego znaku towarowego VEGA IR nr 694044 nie zostały w tym postępowaniu należycie udowodnione. Powódka nie wykazała bowiem skuteczności rozciągnięcia ochrony tego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy wyjaśnić, że prawo krajowe ma charakter formalny, w tym znaczeniu, że jego istnienie i zakres mogą być dowodzone wyłącznie dokumentem urzędowym – świadectwem ochronnym Urzędu Patentowego RP, a w odniesieniu do rejestracji międzynarodowej – świadectwem WIPO oraz dokumentem potwierdzającym publikację uznania ochrony w Polsce. Eprzedstawiła wyłącznie świadectwo ochronne WIPO. W niniejszej sprawie dodatkowe wątpliwości budzą zapisy w wydruku z bazy WIPO ROMARIN o odmowie uznania ochrony w odniesieniu do towarów i usług z wielu klas objętych zgłoszeniem.

Abstrahując od braku dowodu objęcia ochroną w Polsce znaku towarowego VEGA IR nr 694044, należy uznać, że i w tym przypadku towary, dla których Eprzysługuje ochrona nie są ani identyczne, ani nawet podobne do oznaczeń VEGA

Ekspert Gastronomiczny i vegagastro, a powódka nie udowodniła, iż krąg konsumentów nabywających jej towary jest tożsamy z tym, który korzysta z usług pozwanego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przynależność towarów oferowanych przez strony do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej (np. 11, 21) nie wyklucza uznania ich za odmienne ze względu na specjalistyczny charakter urządzeń do produkcji lodów.

Wymaga podkreślenia, że *E* żąda w pkt 1. pozwu zakazania Dariuszowi Krupie używania oznaczeń ***VEGA Ekspert Gastronomiczny i vegagastro*** dla towarów i usług identycznych lub podobnych do towarów i usług gastronomicznych, a w szczególności : urządzeń do chłodzenia, artykułów gospodarstwa domowego do użycia w kuchniach i hotelach, szczególnie chłodziarek, zamrażarek, ekspresów do kawy, usług sprzedaży detalicznej oraz zamawiania za pomocą poczty wyposażenia dla restauracji, obiektów gastronomicznych oraz hoteli objętych przysługującymi jej prawami ochronnymi, pozwany używa natomiast kwestionowanych oznaczeń dla usługi sprzedaży całkowicie odmiennych towarów, które dodatkowo są opatrywane znakami towarowymi ich producentów. W żadnym razie nie można przyjąć podobieństwa urządzeń do produkcji lodów i ekspresów do kawy do, podobnych z nazwy, jednak pełniących inne funkcje i skierowanych do innych nabywców urządzeń do chłodzenia, artykułów gospodarstwa domowego do użycia w kuchniach i hotelach, szczególnie chłodziarek, zamrażarek, ekspresów do kawy.




Żądanie zakazania naruszeń prawa do znaku towarowego VEGA IR nr 694044, oceniane na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, do którego znajdują zastosowanie opisane wyżej reguły podlegało także oddaleniu, jako nieudowodnione i nieuzasadnione.

Odnosząc się do zarzutów opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd zważył co następuje :

Ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców

oferowanych przezeń towarów i usług. Działania konkurencyjne, bez względu na to jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. 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 Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) W ust. 2 wymienione zostały – przykładowo – działania, których uznanie 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.

Nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. I ACa 688/00, OSA 2001/5/28) Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

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 innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie 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, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. 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 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.* (tak: Marian 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 CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)


Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., 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 więc 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. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Powódka zarzuciła, że K dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w :

 art. 5 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa

 art. 10.1 u.z.n.k. zgodnie z którym – m.in. - czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów albo usług.

W ocenie Sądu, nie przedstawiła jednak twierdzeń ani dowodów na poparcie stawianych zarzutów. W szczególności nie wykazała, że w polskim obrocie gospodarczym jako pierwsza używała oznaczenia **VEGA** dla swoich towarów i usług. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że to K posługiwał się takim oznaczeniem od 2000 r., a zatem na długo przed powódką. Każda ze stron oferuje odmiennym kręgom nabywców całkowicie różne towary, które w przypadku pozwanego opatrywane są znakami towarowymi ich producentów. W ocenie Sądu informacja o świadczonych przez K usługach sprzedaży urządzeń wyposażenia lodziarni i cukierni nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nie pochodzą one od powódki, a strony nie są powiązane ze sobą gospodarczo. Zarzuty odnoszące się do czynów stypizowanych w art. 5 i art. 10 ust.1 u.z.n.k. należało więc uznać za całkowicie nieuzasadnione.

Wobec niezdefiniowania i nieudowodnienia popełnienia przez K czynu nieuczciwej konkurencji, spełniającego łącznie przesłanki określone w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 (charakter konkurencyjny, naruszenie lub zagrożenie interesów E, sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami), Sąd uznał za bezzasadny także

zarzut pasożytnictwa, w konsekwencji oddalając roszczenia oparte na przepisie art. 18 u.z.n.k.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego 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 za czynności radcy prawnego 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 radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)