

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 21 grudnia 2011 r.

sprawy z powództwa(...) S.A. z siedzibą w V.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i czynów nieuczciwej konkurencji

1.

zakazuje pozwanej ad. 1 (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)), to jest : oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu), składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...) , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych);

2.

nakazuje pozwanej ad. 1 zniszczenie, na jej koszt, należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3.

nakazuje pozwanej ad. 1 wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...) , a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4.

nakazuje pozwanej ad. 1, aby podała do publicznej wiadomości, na swój koszt, na stronie internetowej (...).pl, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści : „Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...) , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych. Sąd nakazał także zniszczenie, na koszt (...) , należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i

materiałów reklamowych ze znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...) oraz wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)®(...), a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych.” - o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni;

5.

oddala powództwo względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w pozostałej części;

6.

oddala powództwo względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w całości;

7.

zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w V. kwotę 14.217 (czternaście tysięcy dwieście siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu;

8.

zasądza od (...) S.A. w V. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

9.

opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;

10.

nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie – kwoty 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej;

11.

nakazuje pobranie od (...) S.A. w V. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie – kwoty 1.500 (tysiąc pięćset) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej.

Sygn. akt XXII GWzt 16/11

UZASADNIENIE

23 lipca 2011 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego (...)S.A. z siedzibą w V. wniosła o :

1. zakazanie pozwanej ad. 1 (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania przysługującego powódce prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) poprzez zakazanie :

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu) a także składowania, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...) i (...)®(...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...);

- używania powyższych oznaczeń w dokumentach handlowych i reklamie, a także na produktach promocyjnych oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych); z dniem uprawomocnienia się wyroku;

2. nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia na jej koszt należących do niej a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu towarów, opakowań i materiałów reklamowych oznaczonych znakami: (...), (...) i (...)®(...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazanie pozwanej ad. 1 usunięcia skutków naruszenia przez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie należących do niego towarów, opakowań i materiałów reklamowych oznaczonych znakami: (...), (...) i (...)® (...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...), w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

4. orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości na koszt pozwanej ad. 1 informacji o treści zapadłego wyroku w brzmieniu następującym (uzupełnionym o właściwą datę) lub innym ustalonym przez Sąd: Wyrokiem z dnia ... Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu - firmie (...)sp. z o.o. naruszania prawa do słownego Znaków towarowych wspólnoty (...) (nr (...)), przysługującego firmie (...)S.A. z siedzibą w Szwajcarii, zakazując pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu) a także składowania, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...)i (...)®(...)oraz innymi oznaczeniami zawierających słowo (...). Jednocześnie firma (...)sp. z o.o. zobowiązana została do usunięcia skutków naruszenia przez wycofanie z obrotu i zniszczenie należących do niej towarów bezprawnie oznaczonych znakami: (...), (...)i (...)®(...)a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...). w obramowanym ogłoszeniu o wielkości co najmniej połowy strony z napisem wykonanym czcionką Arial lub podobną o wielkości 18 w skali Microsoft Word w kolorze czarnym na białym tle, na stronach o numerach 1, 3 lub 5 nie przeznaczonych do ogłoszeń, w następujących czasopismach: Gazeta Wyborcza (wydanie weekendowe), Dobrze Wnętrze, Moda na Zdrowie, Metro, Puls Biznesu, Essence, Exclusiv, Sukces, Tina, Kalejdoskop, Trendy Food, Top Class, Party, Twój Biznes, Głos Pomorza, VIP, Wprost, Świat Elit, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

5. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 1 do publicznej wiadomości informacji o wyroku o treści określonej w punkcie 4. powyżej, o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronie internetowej: www.zepter.pl w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

6. zasądzenie od pozwanej ad. 1 na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu,

7. zakazanie pozwanej ad. 2 (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania przysługującego powódce prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) poprzez zakazanie :

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy oznaczonych znakami: (...), (...) i (...)® (...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...);

- używania powyższych oznaczeń w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych; w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

8. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 2 do publicznej wiadomości informacji o wyroku o treści następującej (uzupełnionej o właściwą datę), lub innej ustalonej przez Sąd: Wyrokiem z dnia ... Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu - firmie (...) sp. z o.o. naruszania prawa do słownego Znaków towarowych wspólnoty (...) (nr (...)), przysługującego firmie (...) S.A. z siedzibą w Szwajcarii zakazując pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu a także reklamowania na terytorium Unii Europejskiej (za pośrednictwem Internetu) kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...), (...) i (...)® (...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...)." poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronach internetowych: www.zespressocafe.com, www.zespressocafe.eu, www.zespressocafe.pl, www.zespressocafe.lt, www.zespressocafe.lv, www.zepter.com, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tych stron, o wielkości całej strony, z możliwością przełączenia z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, francuski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, rumuński, szwedzki, litewski i łotewski (w których także ma zostać zamieszczone tłumaczenie tego tekstu), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

8. zasądzenie od pozwanej ad. 2 na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu;

W motywach powódka powołała się na służące jej prawo z rejestracji słownego wspólnego znaku towarowego (...), dowodząc jego renomy. Zarzuciła pozwanym naruszenie tego prawa przez używanie – dla towarów, identycznych z tymi dla których chroniony jest jej znak – konfuzyjnie podobnych znaku towarowego (...) i oznaczeń (...), (...)® (...).

Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała liczne dowody z dokumentów, fotografii, nagrań i wydruków ze stron internetowych. Jako podstawę prawną swych żądań wskazała przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnego znaku towarowego, ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej i ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (k.2-966, tłumaczenia k.3018-3116)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Zgłosiła zarzut przedawnienia roszczeń, twierdząc, że o naruszeniu jej praw wyłącznych, powódka dowiedziała się ponad trzy lata przed wniesieniem pozwu. Przekonywała, że nadużywa ona swych praw, tolerując wieloletnią obecność (...) na polskim rynku. Powołała się także na zasadę *venire contra factum proprium*. Zaprzeczyła prawo (...) S.A. – nie prowadzącej w Polsce działalności gospodarczej - do żądania ochrony w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zapewniała, że używanie znaku towarowego (...) nie wywołuje ryzyka konfuzji konsumenckiej, zaprzeczając renomę wspólnego znaku towarowego (...) na terytorium Polski, w relewantnej dla oceny naruszenia dacie 8 XI 2007 r., zdolność odróżniającą znaku, a nawet fakt używania go przez powódkę. W jej przekonaniu, oznaczanie ekspresów do kawy, kapsulek z kawą i akcesoriów znakiem (...) nie wpływa w żaden sposób negatywnie na funkcje pełnione przez wspólny znak towarowy (...). Pozwana nie narusza zatem prawa wyłącznego (...) S.A. i nie szkodzi jej interesom gospodarczym. (k. 1002-2377)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Poparła zarzuty zgłoszone przez pozwaną ad. 1. Wyjaśniła, że nie narusza prawa wyłącznego powódki, ani nie dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, nie używa bowiem znaku towarowego (...) w taki sposób, jak określony w żądanych sankcjach zakazowych. Jako host-provider, świadczy jedynie na rzecz (...) usługi hostingowe. Nie odgrywa przy tym czynnej roli umożliwiającej jej nabycie wiedzy o przechowywanych danych, czy sprawowanie nad nimi kontroli. Nie oferuje ani nie reklamuje towarów opatrzonych kwestionowanym znakiem towarowym. (k.2378-2448)

Uznając, iż w niniejszej sprawie istnieje po stronie pozwanej współuczestnictwo formalne i że przemawiają za tym względy ekonomiki procesowej Sąd oddalił wnioski (...) i (...) o rozdzielenie sprawy i prowadzenie względem nich dwóch odrębnych postępowań.

Sąd ustalił, że :

W 1974 r.(...) S.A. nabyła od (...) w G. prawa do nowej technologii hermetycznego pakowania w kapsułki dokładnie odmierzonej ilości zmielonej kawy, umożliwiającej przechowywanie w niezmienionej postaci zawartych w niej związków aromatycznych oraz chroniącej je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci i powietrza. Kawa parzona jest w, specjalnie do tego przystosowanym, ekspresie ciśnieniowym. Technologia ta została następnie udoskonalona przez powódkę, co umożliwiło zaparzenie kawy o takich samych właściwościach w warunkach domowych lub biurowych. (dowód: publikacje k.410-415, 419-420, 957, dokumenty patentowe k.633-639)

Produkcja i sprzedaż ekspresów ciśnieniowych do kawy na kapsułki rozpoczęła się w Szwajcarii w 1986 r. Nadana im nazwa - (...) zawiera w sobie element (...) wspólny znakom towarowym N. (N., (...), (...)). Od 1990 r. ekspresy są sprzedawane we Włoszech, a następnie we Francji, w Niemczech i krajach Beneluksu, w Austrii, Hiszpanii,

Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. produkty (...) są oferowane także w Polsce. (dowód: oświadczenie k.125, publikacja k.410-415, 601-604, porozumienia k.695-730)

Znak towarowy (...) jest używany i chroniony, począwszy od pierwszej rejestracji w Szwajcarii 3 IX 1985 r., w wielu krajach na całym świecie. W 2002 r. został zgłoszony do ochrony w Polsce. (dowód: świadectwa rejestracji k.284-292, 306-382) (...) S.A. służy m.in. prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), z pierwszeństwem od 31 VII 2002 r., dla towarów i usług w klasach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 i 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kawy i ekspresów do kawy (w tym na kapsułki), akcesoriów związanych z kawą (w tym utensylia i pojemniki, artykuły ze szkła i porcelany), reklamy, promocji i dystrybucji tych artykułów (zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i przez Internet). (dowód: świadectwo rejestracji k.284-292)

Znak (...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej (...) S.A., używającej go także w postaci słownej i słowno-graficznej, czy, (dowód: umowa k.721-733, 3099-3109) dla towarów sprzedawanych w systemie dystrybucji selektywnej, za pośrednictwem krajowych sieci wyłącznych dystrybutorów, w Polsce przez (...) S.A., w sieci butików, przez zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem Internetu. (dowód: publikacje k.410-415, 595-598, umowa k.3110-3116)

Założeniem systemu sprzedaży produktów opatrzonych znakiem towarowym (...) jest dbałość o wysoką jakość kawy, ekspresów i akcesoriów (dowód: publikacje prasowe k.416, 419-420, 439, 443, 452, 501, 514, 515, 520, 523, 524, 536, 552, 564, 567, 621-623, 958). Towary z tym znakiem cieszą się bardzo dobrą opinią klientów (dowód: publikacje prasowe k.417, 423, 425-427, 430, 442, 443, 468, 491-493, 526, 534, 537, 567, 601-604, 642), choć cena kawy (...) jest stosunkowo wysoka. (dowód: publikacje prasowe k.589, 626, wydruk ze strony internetowej k.689) Zaawansowane technologicznie ekspresy do kawy, produkowane specjalnie dla systemu (...) przez renomowanych wytwórców, jak np. M., A., De'L., M., P., K., mają wysoką jakość i nowoczesne wzornictwo, ciesząc się dużym zainteresowaniem. (dowód: publikacje prasowe k.410-415, 419-421, 445, 449, 452, 453, 456, 458, 460-461, 473, 483, 488, 496-500, 503-506, 521, 529, 533, 534, 537, 541-542, 553, 555, 563, 569, 572, 574, 575, 580, cennik 640-641, wydruki ze stron internetowych k.98-103, 104, 686)

Towary opatrzone znakiem towarowym (...) są oferowane w ramach zindywidualizowanego systemu obsługi klienta. Każdy posiadacz ekspresu staje się automatycznie członkiem Klubu (...), zyskując przywileje o charakterze promocyjnym (informacje o nowościach i limitowanych seriach) oraz społecznościowym (regularnie wysyłany Newsletter). (dowód: publikacje prasowe k.442-444, 452) W ciągu ośmiu lat liczba członków Klubu (...) wzrosła z 600.000 do ponad 6 mln (w 2008 r. przybyło ich 2,2 mln.) W połowie 2009 r. klub liczył ponad 7 mln członków w pięćdziesięciu krajach, a połowa z nich podjęła decyzję o nabyciu urządzenia (...) zetknąwszy się z nim u klubowicza. Prowadzone przez powódkę badania wskazują, że 95% członków klubu deklaruje pełne zadowolenie. Produkty (...) są adresowane do ludzi bardziej zamożnych, nastawionych na wysoką jakość i prestiż. (dowód: analiza k.293-305, publikacje prasowe k.601-604, 607, 679-680)

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku corocznie notowany jest 30-40% wzrosty sprzedaży. W 2005 r. sprzedano w 35 krajach 1,7 mld kapsulek z kawą (...) i ponad 1 mln ekspresów do kawy. Znak towarowy (...) był światowym i europejskim liderem, z udziałem w rynku wynoszącym około 17% i przychodem przekraczającym 800 mln CHF, w tym prawie 600 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2006 r. sprzedaż kapsulek z kawą (...) wzrosła do 2,3 mld, a ekspresów do 1,4 mln. Udział w rynku przekroczył 18%, a przychód ze sprzedaży 1,16 mld CHF, z czego prawie 850 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. przychód ze sprzedaży produktów (...) przekroczył 1,6 mld CHF (ponad 1,3 mld w krajach Unii Europejskiej). W 2008 r. 2,26 mld CHF (ponad 1,8 mld w krajach Unii Europejskiej). W kolejnych latach, w Unii Europejskiej, gdzie realizowane jest 90% zamówień, przychód ten przekroczył 2,25 mld CHF w 2009 r. i 2,63 mld CHF w 2010 r. (dowód: oświadczenie k.126, publikacje prasowe k.416, 432, 443, 511, 584, 585, 589, 592-594, 598, 601-607, 613, 614, 679-680, 957)

Powódka podejmuje liczne działania promocyjne i marketingowe, mające na celu budowę siły i zdolności odróżniającej znaku towarowego (...), który jest także obecny na imprezach kulturalnych, sportowych, czy gastronomicznych. (dowód: oświadczenie k.126, 632, 783-857, publikacje prasowe k.123, 457, 464, 482, 532, 535, 536, 543, fotografie k.105, 112-117, 122, zaproszenie k.106, wydruki ze stron internetowych k.107-111, 118-120, 124, ulotka promocyjna k.121) Aspiruje do osiągnięcia statusu marki odpowiedzialnej, dbającej o środowisko naturalne i wrażliwej społecznie. Angażuje się w inicjatywy charytatywne. (dowód: analiza k.293-305, publikacje prasowe k.440, 441, 444, 448, 450, 451, 459, 465, 507-510, 546, 554, 561, 565, 579, 601-604, pisma k.608, 609)

W reklamie i promocji znaku (...) biorą udział znani i popularni aktorzy. (dowód : publikacje prasowe k.417, 421, 583, 601-604) Od 2006 r. ambasadorem medialnym (...) jest popularny aktor G. C., który, biorąc udział w kampanii reklamowej, przyczynił się do wzrostu spontanicznej znajomości marki w krajach europejskich o 80%. (dowód: publikacje prasowe k. 421, 432, 440, 448, 450, 451, 454-455, 462-463, 465, 470-472, 475-478, 489, 490, 494, 495, 502, 509-510, 512, 516-518, 522, 528, 530, 531, 538-540, 544, 545, 550-551, 556-559, 566, 568, 571, 573, 576-578, 581, 582, 586-588, 590-594, 599-607, 610-611, 615-617, 620, 624, 625, 627, 643-644, 685, 772-774, wydruki ze stron internetowych k.479, 480, 666-678, 681-684, 690, nagrania filmowe k.956, zestawienie k.775-782, oświadczenie k.273-279, fotografie k.628-630, katalog k.2632)

Znak towarowy (...) jest przedstawiany jako marka luksusowa, z czym wiąże się strategia marketingowa polegająca na realizacji wspólnych projektów z właścicielami innych tego typu marek (np. (...), P., F., S., P., L., M. (...)). System (...) jest obecny w sieciach luksusowych hoteli oraz w klasie business wybranych linii lotniczych. (dowód: analiza k.293-305, publikacje k.410-415, 419-420, 433-438, 441, 456, 459, 519, 525, 527, 546, 550-551, 554, 560, 562, 569, 570, 584, 592-593, 598, 601-604, 612, 957) Butiki (...), znajdujące się w wielu prestiżowych lokalizacjach na całym świecie, mają nowoczesny wystrój. W ich otwarciu uczestniczą znane i popularne osoby, z czym wiąże się zainteresowanie mediów. Butik w Warszawie został otwarty na początku 2007 r. (dowód: publikacje prasowe k.422-432, 440-442, 446-451, 454-455, 459-463, 466-469, 474, 481, 484-487, 513, 550-551, 595-598, 601-604, fotografie k.763-769)

Znak towarowy (...) znany był w latach 2008-2009 ponad połowie dorosłych konsumentów mieszkających w Austrii, w Belgii, we Francji, w Niemczech, w Holandii i w Portugalii. (dowód: oświadczenie k.127-232, wydruk ze strony internetowej k.631) Od kilku lat jest on uznawany za drugą co do wartości markę kawy na świecie (za (...), a przed M. (...), (...) i (...)). Wartość znaku wyceniona została na 1,935 mld USD w 2007 r., 2,451 mld USD w 2008 r. i 2,799 mld USD w 2009 r. (dowód: raporty k.233-272) Jest przykładem sukcesu rynkowego. (dowód: wyniki wyszukiwania k. 648-665)

Powódka prowadzi aktywne działania w celu ochrony znaku (...), sprzeciwiając się używaniu konfuzyjnych oznaczeń i naruszaniu jej praw wyłącznych przez konkurentów rynkowych. 21 VI 2011 r. OHIM wydał decyzję uwzględniającą jej opozycję wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) "[http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=\(...\)&numer=-1](http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=(...)&numer=-1)" * (...) "[http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=\(...\)&numer=-1](http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=(...)&numer=-1)" * (...) dla towarów w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskiej. (dowód: decyzja k.401-409) Skutecznie interweniowała także w sprawach dotyczących znaków wspólnotowego (...) "[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/RequestManager/getMarkAttachment?idMarkAttach=\(...\).JPG](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/RequestManager/getMarkAttachment?idMarkAttach=(...).JPG)" * (...) i krajowych: (...), (...), (...), (...), (...), (...). (dowód: pisma 383-388, 392-395, decyzje k.389-391, 396-400, 745-762, 3037-3058)

Dla oferowanych przez nią ekspresów do kawy, kapsulek z kawą, akcesoriów, produktów oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych, spółka (...) używa znaku towarowego (...), w postaci słownej – także jako (...)@ (...), (...) i słowno-graficznej: (...) "[http://cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/\(...\)_222_p.jpg](http://cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/(...)_222_p.jpg)" * (...) "[http://cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/\(...\)_222_p.jpg](http://cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/(...)_222_p.jpg)" * (...) "[http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/\(...\)](http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/(...))" * (...) "[http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/\(...\)](http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/(...))" * (...) "[http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/\(...\)](http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/(...))" * (...) "[http://www.zepter.com/I/\(...\)/HomeArt/\(...\)/ProductRange/zespresso_home-o8.aspx](http://www.zepter.com/I/(...)/HomeArt/(...)/ProductRange/zespresso_home-o8.aspx)" * (...) (dowód: wydruki ze stron internetowych k.923, 858, 933-938, 943-947, newsletter k.859-864, publikacje prasowe

k.865-892, 895-911, fotografia k.961) Produkty (...) są reklamowane, jako towary wysokiej jakości, o awangardowym wzornictwie, innowacyjne i luksusowe. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.933-938, 943, newsletter k.859-864, publikacje prasowe k.895-896, 899-904)

Spółka (...) używa oznaczeń (...), (...)® (...) i (...) w związku z oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu ekspresów do kawy, kapsulek z kawą i akcesoriów, a także w informacji handlowej i reklamie. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.858, 933-938, 943-947, newsletter k.859-864, publikacje prasowe k.865-892, 896-911) Towary (...) dystrybuje w salonach wystawowych, w punktach obsługi klienta, w sprzedaży telefonicznej, za pośrednictwem ok. 3.000 przedstawicieli handlowych (tzw. direct sale) - w trakcie tzw. prezentacji, w ekspres linii, za pośrednictwem sklepów internetowych prowadzonych przez pozwaną ad. 1 lub jej przedstawicieli, w witrynach na stronach internetowych pod adresami (...).pl i (...).com, a także przez inne współpracujące z nią podmioty, np. spółki (...), (...). Pozwana akceptuje wówczas przyjęty przez nie sposób sprzedaży, nie stawiając wobec nich wymogów obowiązujących akwizytorów (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.858, 933-938, 943-947, 1736-1737, newsletter k.859-864, publikacje prasowe k.879-882, 893-894, 908-911, nagranie dźwiękowe k.1811, zeznania świadków I. K. (1) k.3003-3006, I. B. (1) k.3006-3007) Każdy z przedstawicieli handlowych, odpowiednio przeszkolonych, ma obowiązek przestrzegania wytycznych i instrukcji sformułowanych w materiałach (...). (dowód: Ogólne warunki współpracy k.1738-1742, umowa k.1743, dokumenty szkolenia k.1744-1778, dokumenty Witamy w świecie (...) z oświadczeniami G. W. k.1754-1798, publikacja k.1799, print screen strony internetowej k.1806, e-mail k.1807, wydruki ze stron internetowych k.1808-1810, zeznania świadków I. K. k.3003-3006, I. B. k.3006-3007)

Pozwana ad. 1 używa także oznaczeń (...), (...)® (...) i (...) na swojej stronie internetowej pod adresem www.zepter.pl i w domenie internetowej (...).pl. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.858, 965, newsletter k.859-864) Towary (...) oferowane są na terenie Polski, nie ma jednak ograniczeń co do pochodzenia i miejsca zamieszkania osób zainteresowanych ich nabyciem. Oferta internetowa dostępna jest także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. (dowód: publikacje prasowe k.910-911, wydruki ze stron internetowych k.920, 933-938, fotografie k.1897-1910, materiały reklamowe k.1911 zeznania świadków I. K. k.3003-3006, I. B. k.3006-3007) Towary oferowane przez pozwaną ad. 1 zawierają wskazanie (...), jako ich producenta. (dowód: fotografie k.1897-1910, materiały reklamowe k.1911) Nie odnosi się to jednak do reklamy i informacji handlowej spółki (...). (dowód: katalog, ulotka i formularz umowy k.2601)

Oznaczenia (...), (...)® (...) i (...) są używane także w obrocie gospodarczym w Unii Europejskiej za pośrednictwem stron internetowych pod adresami : (...).com, (...).eu, (...).pl, (...).lt, (...).lv, (...).com, w domenach, których nazwy są zarejestrowane na rzecz spółki (...). (dowód : wydruki ze stron internetowych k.924-930, 933-938, 959, 962-964)

Spółce (...) służy prawo ochronne (R- (...)) na słowno-graficzny znak towarowy (...) "http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=(...)&numer=-1" * (...), udzielone przez Urząd Patentowy RP decyzją z 1 IV 2009 r., z pierwszeństwem od 8 XI 2007 r., o czym opublikowano 31 VIII 2009 r., dla towarów dla towarów w klasach 11 (elektryczne urządzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy) oraz 30 klasyfikacji nicejskiej (m.in. kawa w kapsułkach, produkty kawowe). Obecnie, na wniosek powódki prowadzone jest postępowanie w jego unieważnienie. (bezsporne – tak też wyciąg z rejestru k.1914, kopia wniosku k.966)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. świadczy pozwanej ad. 1 usługi hostingowe. Nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami (...), (...) i (...)® (...) ani innymi oznaczeniami zawierających słowo (...), nie używa tych oznaczeń w reklamie ani w informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych. (dowód: umowa z 1 XII 2008 r. k.2394-2399, regulamin sklepu internetowego k.2400-2401, protokół k.2402, faktura k.2427, wydruk ze strony internetowej k.2416-2418)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd oparł się na zaoferowanych mu przez strony dowodach. Na wstępie należy wyjaśnić, że nie wszystkie – z bardzo licznych – wniosków dowodowych miały znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Sąd pominął te twierdzenia i dowody, które były powoływane wyłącznie dla przedstawienia wzajemnych negatywnych odniesień stron i ich pełnomocników, ograniczając się do istotnych dla sprawy kwestii merytorycznych.

Trwające kilka miesięcy postępowanie wiązało się ze dużą aktywnością stron, które przedstawiały twierdzenia i zgłaszały wnioski, nie bacząc na rygory wynikające z przepisów art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Sąd postanowił przeto o pominięciu, jako spóźnionych, tych twierdzeń i oddaleniu wniosków dowodowych, które nie zostały zawarte w pozwie, odpowiedziach na pozew i replice. Jak słusznie zauważa powódka, dostęp do treści pozwu i odbiór kierowanej do nich korespondencji dopiero w czasie powtórnego awizowania przesyłki pocztowej, pozwolił pozwanym na złożenie odpowiedzi na pozew faktycznie znacznie po upływie 14-o dniowego terminu, o którym mowa w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Nic zatem nie uzasadnia przedstawiania (innych niż prawne) twierdzeń i zgłaszania wniosków dowodowych dopiero w toku postępowania. Brak także usprawiedliwienia dla zgłaszania przez (...) S.A. z opóźnieniem takich twierdzeń i dowodów, skoro – w braku twierdzeń przeciwnych – nieograniczony był czas na przygotowanie przez nią pozwu.

Bezsporne w sprawie jest, że strony są przedsiębiorcami, a pozwana ad. 1 używa kwestionowanych oznaczeń pomimo zdecydowanego sprzeciwu powódki. Zakres tego używania (oferowanie, wprowadzanie do obrotu i reklama towarów takich, jak ekspresy do kawy, kapsułki z kawą i ich akcesoria) także nie był przedmiotem sporu. Strony nie zgadzały się natomiast ze sobą co do zakresu ochrony przyznanej powódce w wyniku rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...), jego zdolności odróżniającej, renomy oraz naruszenia prawa przez używanie oznaczeń (...), (...)® (...) i (...). Kwestie te podlegały ocenie według stanu z drugiej połowy 2008 r. – udowodnionej daty rozpoczęcia ich używania przez pozwaną ad. 1. (tak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 27 IV 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss & Co.) Bez znaczenia były natomiast działania promocyjne i reklamowe podejmowane przez pozwaną dla budowy znajomości znaku towarowego (...) wśród klientów. Nie może ona bowiem odnosić jakichkolwiek korzyści z naruszania prawa wyłącznego (*nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest*) powódki, której nie można skutecznie postawić zarzutu świadomego tolerowania używania przez nią kwestionowanych oznaczeń.

W przekonaniu Sądu, nie mogły mieć istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy twierdzenia i dowody dotyczące koncernu, jego właściciela i znaku towarowego (...) (podobnie, jak nie miałyby znaczenia dla orzekania o tym konkretnym naruszeniu inne prawa (...) S.A.), a także jakości i cen oferowanych przez każdą ze stron towarów. Ich znajomość wśród klientów, dobra opinia jaką się cieszą nie mają wpływu na stwierdzenie, czy w tym jednym, konkretnym przypadku pozwane naruszają lub nie prawo wyłączne powódki. Renoma, w rozumieniu dobrej opinii o przedsiębiorcy i znajomości jego znaku towarowego nie eliminuje ryzyka konfuzji konsumenckiej, szczególnie, że nabywca zainteresowany określonym towarem lub usługą nie gromadzi informacji o producencie lub usługodawcy, ani nie weryfikuje, jakie związki gospodarcze, prawne albo personalne łączą go z innymi uczestnikami rynku. Sam fakt znajomości producenta nie wyklucza naruszenia prawa do znaku towarowego. (por. wyrok Trybunału z 6 X 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion) Kierując się, wyznaczonym granicami pozwu, przedmiotem sporu, Sąd ograniczył się więc do zbadania, czy sposób dystrybucji ekspresów do kawy, kapsulek z kawą i akcesoriów opatrzonych znakiem towarowym (...) sprawia, iż nie istnieje potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia tych towarów od stron postępowania.

Sąd pragnie wyjaśnić, że z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie da się wywieść obowiązku przedstawienia przez stronę, wnioskowanego przez nią dowodu z dokumentu sporządzonego w języku obcym z tłumaczeniem na język polski. Strona winna to uczynić dopiero na żądanie sądu (lub na wniosek przeciwnika procesowego). (art. 256 k.p.c.) Sąd nie podziela przekonania pozwanych, że wykluczone jest korzystanie przez sędziego z posiadanej znajomości obcego języka. Dość powszechna w istniejących realiach, niezbędna w pracy sądu właściwego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, umiejętność czytania ze zrozumieniem w innym niż polski językach nie może być uznana za pełnienie przez sąd roli tłumacza przysięgłego. W sprawach z zakresu własności przemysłowej, a szczególnie dotyczących praw z rejestracji wspólnotowej, normą jest składanie dokumentów i

wydruków ze stron internetowych, które z natury rzeczy są sporządzone w językach obcych. Tezy dowodowe, które dotyczą np. zakresu terytorialnego i intensywności używania znaku, nie zawsze wymuszają jednak przedstawianie tłumaczeń. Zgłoszone przez pozwane zastrzeżenie zostało uwzględnione, powódka w terminie przedstawiła wszystkie żądane przez nie tłumaczenia. Wykonanie tego obowiązku w toku procesu nie może być uznane za spóźnione, w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c.

Ustalenia faktyczne Sądu oparte zostały na tych twierdzeniach i dowodach, które nie były kwestionowane co do meritum, których wiarygodność nie była podważana, które łącznie tworzyły spójną całość. Sąd nie zgadza się ze zgłaszanymi przez pozwane zarzutami czysto formalnymi, które nie przekładają się na pozbawienie wiarygodności wydruków ze stron internetowych i dokumentów, powoływanych przez powódkę na okoliczności, co do których nie zostały zgłoszone żadne konkretne zastrzeżenia. Nie można się zgodzić z tezą, że każdy wydruk ze strony internetowej powinien być notarialnie poświadczony. W przekonaniu Sądu, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wydrukiem niekwestionowanym co do zawartej w nim treści nie jest wymagane jakiejkolwiek potwierdzenie. Wyłącznie wówczas, gdy zarzuca niezgodność treści przedstawionych na stronie internetowej z rzeczywistością, przeciwnik procesowy może zasadnie żądać np. otwarcia strony, złożenia wydruku notarialnie poświadczonego lub dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. W innych przypadkach, żądanie – dla zasady – notarialnego poświadczania każdego otwarcia strony internetowej – powinno być uznane za całkowicie nie-uzasadnione, zwiększające koszty procesu i wydłużające czas trwania postępowania.

Sąd pominął także dowód z badań TNS, zaoferowany przez pozwane na okoliczność znajomości w Polsce znaku towarowego (...). Nie miał on znaczenia ze względu na, założone ograniczenie badania znajomości znaku towarowego – przeprowadzonego w sierpniu 2011 r. (a nie w 2008 r.) - do terytorium Polski jednego tylko państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie może ono służyć także ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie odpowiada bowiem przyjętym regułom (rozsądnemu konsumentowi, znającemu i zachowującemu w pamięci wcześniejszy znak towarowy, po pewnym czasie zadane zostaje pytanie o znak późniejszy i ewentualną konfuzję / skojarzenie z nim).

Pozwane nie zakwestionowały renomy spornego znaku towarowego w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. W sytuacji zatem przyjęcia przez Sąd innego niż ich założenia, że renoma powinna być udowodniona w państwie naruszenia, cała argumentacja przestaje mieć dla rozstrzygnięcia sporu jakiejkolwiek znaczenie, bez względu na obszerność składanych pism procesowych. (tak też np.: data, wg której powinno być oceniane naruszenie, pierwotna i wtórna niedystynktywność znaku (...)) Argumenty pozwanych (jak np. wyliczenie znaków towarowych z elementem słownym (...), spóźniony zarzut nieużywania przez powódkę znaku słownego (...)) nie mają znaczenia dla oceny naruszenia. Powoływane przez pozwane na poparcie ich twierdzeń, argumenty (np. teza, że element słowny (...) w każdym przypadku ma charakter opisowy), zawężają perspektywę, w jakiej Sąd zobowiązany jest wyjaśnić istotne okoliczności i rozstrzygnąć o spornych pomiędzy stronami kwestiach. Cytowane przez strony orzeczenia sądów wspólnotowych odnoszą się często do odmiennych od niniejszego stanów faktycznych. Wobec obszerności pism procesowych i wielości argumentów, które nie zawsze zasługują na merytoryczne do nich odniesienie, ograniczony ramami uzasadnienia, Sąd ustosunkuje się wyłącznie do tych twierdzeń i zarzutów, które uznaje za mogące mieć znaczenie dla oceny zasadności powództwa.

Sąd zważył co następuje :

(...) S.A. nie służy ochrona jej interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na krajowym 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 Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół 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, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2.

Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem 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.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), 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, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też 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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych 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.

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.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze

zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powódka nie udowodniła w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze. Nie wykazała, iż jest obecna na polskim rynku. Z przedstawionych umów wynika, że znak (...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej przez powódkę spółce (...), która prowadzi w Polsce sprzedaż towarów (...) za pośrednictwem swego dystrybutora - spółki (...), która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Sąd podziela zarzuty zgłaszane w tym względzie przez pozwane, które nie są jednak do końca konsekwentne, uznając równocześnie, iż powzięcie przez N. Polska wiadomości o używaniu kwestionowanych oznaczeń uzasadnia rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Powódka nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym ma terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwane, co nie uzasadnia udzielenie ochrony na podstawie cyt. ustawy. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy spółkami (...). ***(...) S.A. nie może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k.*** Ochronę jej prawa wyłącznego zapewniają przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i Prawa własności przemysłowej.

Odnosząc się do żądania (...) S.A. udzielenia jej ochrony wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) Sąd zważył:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. 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 Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Rejestracja znaku towarowego skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego sfery wyłączności, w której granicach będzie on mógł używać tego znaku z wyłączeniem innych osób. Rejestracja w systemie wspólnotowym, obejmująca terytorium 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, nie nakłada na uprawnionego obowiązku używania znaku w każdym z tych państw. System ochrony stworzony przez ustawodawcę wspólnotowego powinien jednak efektywnie gwarantować uprawnionemu niezakłócone pełnienie przez znak towarowy jego funkcji na całym terytorium Unii i przez cały okres, na jaki prawo z rejestracji zostało udzielone.

W przekonaniu Sądu, nie można się zgodzić z opinią pozwanych, że ograniczone terytorialnie używanie znaku towarowego uzasadnia odstępianie od zastosowania sankcji zakazowych na obszarze tych państw członkowskich, gdzie znak nie jest (lub jest w mniejszym zakresie) używany przez uprawnionego. Z rejestracji znaku (...) wynika dla powódki wyłączność obejmująca całą Unię Europejską. Używanie w Polsce konfuzyjnie podobnego znaku lub oznaczenia uzasadnia zatem nałożenie na naruszcyciela sankcji zakazowych, adekwatnych do sposobu jego działania, nie tylko wówczas gdy stwierdzone zostanie wyłączenie lub utrudnienie pełnienia przez znak funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, inwestycyjnej, czy reklamowej, lecz także wówczas, gdy Sąd stwierdzi potencjalną możliwość negatywnego wpływu na nie, odnoszoną nie do sposobu faktycznego wykonywania prawa z rejestracji lecz do całości wynikających z niego uprawnień.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym 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 prawdo-podobieństwo ich skojarzenia.
- c.** oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znaki należy porównywać

całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Sąd nie podziela przekonania powódki o identyczności słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) i znaku słowno-graficznego, czy oznaczeń (...), (...), (...)® (...). Jakkolwiek różnica sprowadza się do jednej litery *N / Z*, to jest ona elementem dystynktywnym znaku i oznaczeń, wykluczone jest więc negowanie jej znaczenia. Nie można zatem zasadnie przyjąć, że doszło do naruszenia prawa wyłącznego powódki w sposób zdefiniowany w art. 9 ust.1a rozporządzenia.

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. (tak 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 różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

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

Bezsporna w sprawie jest identyczność towarów, dla których chronione są wspólnotowy znak towarowy (...) i późniejsze oznaczenia (...), (...)® (...). Wysoce podobny jest także sposób w jaki oferowane są przez strony ekspresy do kawy i kapsułki z kawą (system dystrybucji selektywnej). Wbrew przekonaniu pozwanych, rozsądny nabywca nie wyprowadzi jednak z tego faktu przekonania o pełnej rozdzielności przedsiębiorstw, z których pochodzą oferowane towary. Przeciwnie, nie znając istniejących pomiędzy nimi powiązań, może przypuszczać o ich istnieniu na podstawie tego właśnie podobieństwa towarów i sposobów ich dystrybucji. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że zarówno N. jak i Z. tworzą koncern grupujący wiele podmiotów, zajmujących się określonymi działaniami i oferujących określony asortyment towarów lub usług. Pozwana ad. 1 słusznie zauważa, że obecnie nagminnie spotykamy się z grupami kapitałowymi, a nie z pojedynczymi podmiotami gospodarczymi. (k.2679)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein oraz wyrok Sądu z 9 XII 2010

r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

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. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel ,12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé)

W przekonaniu Sądu, używanie przez pozwaną ad.1 bardzo podobnych (na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej) znaku towarowego (...) oraz oznaczeń (...), (...)® (...) dla towarów identycznych z tymi, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy (...) wywołuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wyraźne wskazanie przez sprzedawcę lub akwizytora, że oferuje towary (...), nie wyklucza możliwości pomyłki w odniesieniu do istnienia powiązań pomiędzy stronami postępowania. Ryzyka konfuzji nie da się tym bardziej wykluczyć w przypadkach, gdy towar oferują inne niż pozwana ad. 1 podmioty (np. spółka (...)), których sposoby dystrybucji nie są znane, a w których reklamie i informacji handlowej nie tylko nie wskazuje się (...), jako producenta, ale w ogóle nie określa się pochodzenia oferowanych towarów. Z zeznań świadka I. K. (1) wynika, że pozwana ad. 1 współpracuje z tą spółką (podobnie jak ze spółką (...)), zasady tej współpracy nie zostały jednak Sądowi przedstawione przez (...), która ograniczyła się do zapewnienia, że (...) nie jest jej dystrybutorem. (brak dowodu obciążający pozwaną, zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 6 k.c.) Zdaniem Sądu, pozwana ad. 1 nie może zwolnić się od odpowiedzialności za możliwe wprowadzenie w błąd konsumentów, wyrażając zgodę na sprzedaż swych towarów opatrzonych jedynie konfuzyjnymi oznaczeniami, bez wskazania (...), jako producenta, do czego wszak sama przywiązuje ogromną wagę w systemie dystrybucji selektywnej. Pozwana wyraźnie unika opatrywania ekspresów do kawy i kapsulek z kawą znakami towarowymi , ograniczając się do użycia oznaczenia (np. instrukcja obsługi na k.1988) lub **Z.** (towary oferowane przez spółkę (...)).

W normatywnej ocenie ryzyka konfuzji, istotne znaczenie ma także odmienność oznaczania towarów (...) od innych towarów (...), które opatrzone są jej znakami towarowymi i . W odniesieniu do ekspresów do kawy i kapsulek z kawą pozwana ad. 1 posługuje się oznaczeniem , uzupełnionym o element graficzny zbieżny ze wspólnotowym znakiem towarowym powódki , co dodatkowo jeszcze wzmacnia podobieństwo jej oznaczenia do znaków chronionych na rzecz (...) . Element ten odbiega natomiast do zwykle używanego przez (...) (jego przedstawienie przez pozwaną ad. 1 w prostokątnym obramowaniu nie jest zgodne z tym, w jakiej formie znak ten jest faktycznie używany). Opakowania towarów zasadniczo różnią się od tych używanych dla innych produktów (...) :

Nie można zgodzić się z tezą pozwanej ad. 1, że wybór kwestionowanych oznaczeń miał na celu właśnie zachowanie ich jednolitości. Nawet jeżeli rozsądni nabywcy odróżniają od siebie znaki towarowe stron, to wysokie ich podobieństwo i identyczność towarów, może powodować ich skojarzenie i przekonanie o istniejących między nimi powiązaniach ekonomicznych.

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sądu z 13 II 2007 r. w sprawie T-256/04 Respicur i z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda i z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku 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 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.)

Należy zgodzić się z powódką, że sporny znak towarowy cieszy się wysoką zdolnością odróżniającą, wynikającą (pierwotnie) z przynależności do rodziny znaków N., budowanych w oparciu o wspólny im element (...). Skojarzenie ze źródłem pochodzenia towaru od powódki i podmiotów powiązanych z nią prawnie, personalnie i gospodarczo jest niewątpliwe, pomimo, że opisowe słowo (...) zostało uzupełnione jedną tylko literą N. Wysoka wtórna zdolność odróżniająca została wypracowana przez powódkę przez lata intensywnego używania znaku na ogromnym terytorium, duże nakłady na reklamę i promocję, przypisanie do znaku określonej idei i konsekwentną realizację strategii sprzedaży towarów luksusowych. Nie można się zgodzić z zarzutem nieużywania przez powódkę znaku słownego, a jedynie słowno-graficznego lub graficznego. Przeczą temu przedstawione przez powódkę liczne dowody z dokumentów i wydruków ze stron internetowych, gdzie – w tekstach (np. zawierających informację handlową i reklamę) powódka posługuje się właśnie znakiem słownym.

Pozwana ad. 1 narusza więc swym działaniem prawo powódki z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Orzecznictwo Sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 II 2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General

Motors) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- udział w rynku,
- intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders i z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

W ocenie Sądu, powódka dowiodła w tym postępowaniu, że (...) jest znakiem renomowanym. Przekonują o tym podejmowane od wielu lat, na dużym obszarze, znacznymi nakładami sił i środków działania marketingowe i promocyjne, ale także pozahandlowe, niezwiązane z realizacją celu maksymalizacji wyników finansowych sprzedaży towarów (...), jak w szczególności : udział w imprezach kulturalnych, czy sportowych. Świadczą o tym dowody zaoferowane przez powódkę, których pozwane w istocie nie kwestionowały, ograniczając się do postawienia zarzutu niewykazania renomy w Polsce. Nie można jednak zgodzić się z postawioną przez nie tezą, że renoma wspólnotowego znaku towarowego powinna być dowiedziona w odniesieniu do tego właśnie terytorium, na którym działa domniemany naruszyciel. Taka teza jest sprzeczna z istotą jednolitości prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a ponadto nierealna do przeprowadzenia w praktyce na wspólnym rynku, rządzącym się regułami swobodnego przepływu towarów, usług i osób. Pozwane zresztą nie zaprzeczają, o czym zeznają także świadkowie, że towary opatrzone znakiem (...) są dostępne nie tylko dla Polaków mieszkających w Polsce. Powódka nie była zatem obowiązana wykazać, jaką znajomością właśnie tutaj cieszy się jej znak. Niekwestionowana renoma wypracowana we Francji i pięciu innych państwach członkowskich, obejmujących łącznie dużą część terytorium i znaczną liczbę mieszkańców, rozciąga się na całą Unię Europejską.

W przekonaniu Sądu, pozwana ad. 1 narusza prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia. Uzasadniając to stanowisko należy również odwołać się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, stwierdził on, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przyprowadza na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniej-szego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L'Oréal Trybunał wskazał, że odnoszenie korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z jego charakteru odróżniającego lub renomy, jeżeli osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu znaku renomowanego, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek włożony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

Naruszenie renomy wspólnotowego znaku towarowego zależy od oceny normatywnej sądu. Okoliczności stanowiące podstawę takiego ustalenia powinny niewątpliwie wynikać z materiału dowodowego, jednak niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagań co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzględnienia znajomości reguł ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogłoby skutkować pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Zaoferowane przez powódkę dowody przekonują o renomie wspólnotowego znaku towarowego (...), a także o tym, że w konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, używanie przez pozwaną ad. 1 kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść i może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Zdolność znaku (...) do wskazywania pochodzenia opatrzonych nim towarów od uprawnionej może ulegać osłabieniu, ze względu na rozmycie jego tożsamości, kojarzenie się nabywcom także z towarami pozwanej. Bez koniecznych nakładów, (...) może osiągnąć sukces w sprzedaży ekspresów i kapsułek z kawą (...), wykorzystując skojarzenie, jakie znak (...) wywołuje u nabywców jej towarów. Materiał dowodowy sprawy potwierdza zatem stawiany pozwanej ad. 1 zarzut. Działania skierowane na promocję i reklamę znaku (...) są bowiem widocznie mniejsze od odnoszących się do znaku towarowego (...).

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 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 ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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

Rozstrzygając o zasadności żądań skierowanych wobec spółki (...) (z pkt 1-5 pozwu) **Sąd uznał za nieuzasadniony zarzut przedawnienia roszczeń**. Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie reguluje kwestii przedawnienia. W tym zakresie znajdzie więc zastosowanie przepis prawa krajowego - art. 298 w zw. z art. 289 p.w.p., zgodnie z którym wszystkie roszczenia przedawniają się wraz z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu i o osobie, która jego prawo naruszyła.

(...) nie zaoferowała dowodu na poparcie tezy, że powódka dowiedziała się o używaniu przez nią kwestionowanego oznaczenia, w taki sam sposób i w takim samym zakresie, ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Sąd nie podziela jej przekonania, że dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia wystarczy, żeby uprawniona powinna była się dowiedzieć – przy zachowaniu należytej staranności – o zgłoszeniu znaku towarowego (...) (pozwana powołuje się tu na domniemanie faktyczne). Należy wyjaśnić, że przedawnienie skutkuje ograniczeniem możliwości wykonywania prawa wyłącznego, przepis art. 289 p.w.p. nie powinien być zatem wykładany rozszerzająco. Jeżeli mowa jest w nim o powzięciu wiedzy przez uprawnionego, to nie można uznać, iż termin przedawnienia rozpocznie bieg już w chwili gdy mógł się on o fakcie naruszenia i osobie naruszydela dowiedzieć.

Pozwana nie może także skutecznie twierdzić, że wystarczające jest aby o jej działaniach wiedział przedstawiciel dystrybutora licencjobiorcy N. N. – spółki (...), zobowiązanej do powiadamiania o przypadkach naruszenia prawa do znaku towarowego (...). Ewentualne niewykonanie obowiązku określonego umową skutkować może odpowiedzialnością kontraktową polskiej spółki, a nie uznaniem, że powódka dowiedziała się o naruszeniu jej prawa z rejestracji. Takiej interpretacji w żadnym razie nie da się wywieść z brzmienia przepisu art. 289 p.w.p. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu są zatem dowody wnioskowane na okoliczność istnienia możliwości powzięcia przez N. Polska wiadomości o rozpoczęciu używania kwestionowanych oznaczeń. (k.1203-1208, 1228, 1229, 1230-1239, 1209-1215, 2217-2324, 1240-1241, 2214, zeznania świadków, przesłuchanie strony)

Dla rozstrzygnięcia sporu nie miały również istotnego znaczenia twierdzenia i dowody na okoliczność daty rozpoczęcia używania przez pozwane znaku towarowego (...), skoro miało to miejsce przed upływem dziesięcioletniego terminu przewidzianego w art. 289 in fine p.w.p., a nawet terminu pięcioletniego tolerowania, wskazanego w art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Godzi się tylko wyjaśnić, że zgłoszenie znaku towarowego nie jest tożsame z jego używaniem, utożsamianie przez pozwane obu pojęć jest więc całkowicie nieprawidłowe.

Udokumentowane (bezsporne) używanie przez (...) spornych oznaczeń w drugiej połowie 2008 r. posłużyło Sądowi jedynie do wyznaczenia czasu, wg którego powinna być dokonana ocena naruszenia prawa z rejestracji.

W sytuacji braku dowodu powzięcia przez powódkę informacji o naruszeniu przez pozwaną ad. 1 jej prawa do znaku towarowego (...) bezcelowe jest także dokonywanie interpretacji art. 289 p.w.p. pod kątem określenia pojęcia naruszenia prawa własności przemysłowej działaniem ciągłym. Nie jest więc konieczne przedstawienie poglądu Sądu, tym bardziej, że pozwana nie wykazała, że od marca/kwietnia 2008 r. podejmuje takie same działania, w odniesieniu do tych samych towarów i usług.

Zarzut venire contra factum proprium nie uzasadnia oddalenia powództwa.

(...) przekonuje, że świadomość powódki zgłoszenia 8 XI 2007 r. znaku towarowego (...) nr (...) oraz jego używania od lutego 2008 r. sprzeciwia się zastosowaniu wobec niej sankcji zakazowych ze względu na długotrwałe tolerowanie jej działalności i podjęcie przez nią kroków prawnych w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.

Aktualne pozostają tu rozważania dotyczące nieudowodnienia powzięcia przez powódkę informacji o działaniach pozwanej ad. 1, wkraczających w sferę jej wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) oraz świadomego tolerowania używania kolizyjnego znaku towarowego (...). Należy przy tym wyjaśnić, że reguła, na którą się powołują pozwane jest stosowana w praktyce, na podstawie art. 54 rozporządzenia i art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, które przewidują pięcioletni termin, po którego upływie uprawniony nie może sprzeciwić się rejestracji, ani używaniu kolizyjnego znaku towarowego. (por. wyrok Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar)

Sąd nie znajduje także podstaw dla odstąpienia od zastosowania względem pozwanej ad. 1 od zakazów naruszania prawa wyłącznego. Powoływany w motywach, udzielonej przez nią odpowiedzi na pozew, art. 5 k.c. ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach szczególnych, z którymi nie mamy do czynienia w tym postępowaniu. Pozwana nie może skutecznie powoływać się na efekty osiągnięte przez działanie naruszające wyłączność (...) S.A. (bez jej wiedzy i zgody – brak dowodu przeciwnego). Powołania się na zasady współżycia społecznego i utrudnianie dostępu do rynku tego nie uzasadnia (a tym bardziej nie dowodzi), w szczególności, zaś brak reakcji na używanie kolizyjnego znaku towarowego przez 3 lata, szczególnie, że mamy do czynienia z silnymi podmiotami gospodarczymi, a pozwana ad. 1 ma w swej ofercie wiele towarów. Zmiana oznaczenia dwóch z nich (ekspresów do kawy i kapsułek z kawą) nie będzie więc miała znaczącego, negatywnego wpływu na wyniki prowadzonej przez (...) działalności gospodarczej (obciążający pozwaną ad. 1, zgodnie z regułą art. 6 k.c., brak dowodu przeciwnego)

Nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu dowody wnioskowane przez (...) na te okoliczności, szczególnie, że spółka stara się dowodzić prawdziwości swoich przekonań i założeń, nie zaś faktów. (k. 1242-1245, 1246-1247)

Sąd uznał, że przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 uzasadniają :

1. zakazanie pozwanej ad.1 (...) spółce z o.o. w W. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)), to jest :

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu) a także składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...) i (...)® (...),

- używania tych oznaczeń w dokumentach handlowych i reklamie, a także na produktach promocyjnych oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych).

Powódka nie może natomiast żądać zakazania opatrywania takich towarów innymi oznaczeniami zawierającymi słowo (...), co do których nie zostało udowodnione naruszenie ani istnienie groźby naruszenia w przyszłości jej prawa wyłącznego. Obowiązkiwanie zakazu od dnia uprawomocnienia się wyroku wynika z ogólnych zasad postępowania, nie ma zatem potrzeby wskazania tego terminu. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia)

2. nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia, na jej koszt, należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi (...), (...) i (...)® (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

3. nakazanie jej wycofania z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)® (...), a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Żądania sformułowane w punktach 2 i 3 pozwu znajdowały oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., 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 o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W ocenie Sądu, nadmierne jest jednak żądanie nakazania zniszczenia towarów (z których z pewnością można usunąć kwestionowane oznaczenia, co potwierdza pozwana ad. 1 k.2783), a także opakowań i materiałów reklamowych opatrywania takich towarów innymi oznaczeniami zawierającymi słowo (...), co do których nie zostało udowodnione naruszenie ani istnienie groźby naruszenia w przyszłości jej prawa wyłącznego.

4. nakazanie pozwanej ad. 1, aby podała do publicznej wiadomości, na swój koszt, na stronie internetowej www.zepter.pl, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści : „Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)® (...) , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych. Sąd nakazał także zniszczenie, na koszt (...) , należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi (...), (...) i (...)® (...) oraz wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (...) i (...)® (...), a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych.” - o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni. (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia)

Umożliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywców ekspresów i kapsulek z kawą o bezprawnych działaniach (...), eliminując skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w szerszym zakresie nie jest niczym uzasadnione. Należy zauważyć, że powódka nie umotywowała żądania w tym zakresie, w szczególności nie wskazała, z jakich przyczyn wyrok powinien być podany do publicznej wiadomości w tak wielu publikatorach.

W pozostałej części Sąd oddalił, jako nadmierne, żądania (...) S.A. w V. względem (...) spółki z o.o. w W.. Nie uwzględnił przy tym wniosku o ograniczenie zakazów do terytorium Polski.

Wniosek pozwanej ad. 1 jest zasadniczo sprzeczny z założeniami jednolitego systemu ochrony wspólnotowego znaku towarowego. Na uzasadnienie odmowy wystarczające będzie odwołanie się do wyroku Trybunału wydanego 12 IV 2011 r. w sprawie C-235/09 DHL France. Wyłączne prawo właściciela wspólnotowego znaku towarowego rozciąga

się co do zasady na całe terytorium Unii. Wywołując jednolity skutek, znak może być przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia się, wygaśnięcia lub unieważnienia, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego powinno być skuteczne na całym jej terytorium, tak, aby uniknąć sprzecznych orzeczeń sądów i decyzji OHIM. Także wcześniej, w wyroku z 14 XII 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia, Trybunał orzekł, iż celem rozporządzenia jest zapewnienie na całym terytorium Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspólnotowych znaków towarowych. W tym celu zakaz orzeczony przez właściwy sąd musi co do zasady rozciągać się na całe terytorium Unii.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości spółkę (...), ze względu na to, że powódka uległa zaledwie niewielkiej części żądanych sankcji, co do zasady zaś potwierdzony został jej zarzut naruszenia prawa wyłącznego.

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 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. Zasądzając 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 powódki wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w pięciokrotnej minimalnej wysokości. (5 x 840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na pozwaną ad. 1 obowiązek uiszczenia połowy opłaty ostatecznej – w takiej części w jakiej przegrała ona proces, pozostała część opłaty ostatecznej – 1.500 zł obciąża powódkę. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Sąd nałożył na pozwaną ad. 1 obowiązek zwrotu powódce połowy wydatków (związanych z pozwaniem dwóch podmiotów) na tłumaczenie, których poniesienie było celowe i zostało należycie udokumentowane.

Bezzasadność i nieudowodnienie żądań wobec pozwanej ad. 2 spółki (...).

Rozstrzygając o zasadności objętych pozwem sankcji zakazowych Sąd uznał, że nie są one adekwatne do sposobu działania spółki (...), która nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, akcesoriów do kawy opatrzonych znakami (...), (...) i (...)® (...) ani innymi oznaczeniami zawierających słowo (...), ani też nie używa tych oznaczeń w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych. Pozwana nie może być w żadnym razie traktowana jako naruszciciel pośredni. (por. wyrok Trybunału z 15 XII 2011 r. w sprawie C-119/10 Red Bull)

Powódka przyznała twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, a odnoszące się do charakteru prowadzonej przez spółkę (...) działalności gospodarczej. Świadczenie przez nią usług hostingowych, może być – pod pewnymi warunkami – uznane za używanie znaku towarowego, naruszające wyłączność uprawnionego, jednak żądanie wobec takiego naruszcyciela powinno dotyczyć zakazania mu przechowywania danych lub podejmowania innych określonych co do ich przedmiotu działań, które nie zostały wprost wymienione w ust. 2 art. 9 rozporządzenia. Nie wykraczając poza granice orzekania wyznaczone w art. 321 k.p.c., Sąd nie może z urzędu wskazać na czym polegają działania pozwanej ad. 2 i sformułować zakazy inne od tych, których nałożenia (...) S.A. żąda w pkt 7 i 8 pozwu.

Dopiero sformułowanie roszczenia adekwatnego do charakteru działań pozwanej uzasadniałoby dokonanie przez Sąd merytorycznej oceny naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...). W tym miejscu należy tylko wyjaśnić, że zgodnie z art. 14 ustawy z 18 VII 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Świadczenie usług przez operatorów rynku elektronicznego podlega ocenie także z punktu widzenia przepisów dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 14. Wydane dotychczas przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprzednio Europejski Trybunał Sprawiedliwości) wyroki nie pozwalają na uznanie, że świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę – w każdym przypadku – może być uznane za używanie znaku towarowego. Umożliwienie swym klientom przedstawienia znaków towarowych w swym serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej np. na oferowaniu do sprzedaży, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam znaków tych używa. (por. w szczególności wyrok z 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal, zgodnie z którym art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE ma zastosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji. Art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie takich działań, które przyczynią się do zaprzestania naruszeń i zapobieżenia nowym naruszeniom. Nakazy te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.)

Także w wyroku z 23. III 2010 r. w sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08 Google, Google France Trybunał stwierdził, że zasada ustanowiona w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE ma zastosowanie do podmiotu świadczącego usługę odsyłania w Internecie, jeżeli przy świadczeniu swych usług nie odgrywa czynnej roli, która mogłaby sprawić, że będzie on posiadał wiedzę o przechowywanych informacjach lub miał nad nimi kontrolę.

W przekonaniu Sądu, stwierdzone naruszenie przez usługobiorcę - (...) prawa wyłącznego powódki nie było ewidentne (brak podwójnej identyczności znaków i towarów, dla których były one chronione i używane). Jego stwierdzenie zależało od stwierdzenia dystynktywności i renomy znaku (...) oraz konfuzyjnego podobieństwa kwestionowanych oznaczeń. Pozwanej ad. 2. nie można przeto zasadnie zarzucić, iż powinna była wiedzieć, że działania te są bezprawne. Należy także wskazać na nieudowodnienie przez (...) S.A., iż pozwana ad. 2 odgrywa czynną rolę, która może pozwolić jej na powzięcie wiedzy o naruszeniu jej praw lub na sprawowanie kontroli nad danymi dostarczającymi przez pozwaną ad. 1.

Całkowicie nieuzasadnione żądania skierowane względem spółki (...), wynikające z zarzutu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...), podlegały zatem oddaleniu w całości. (a contrario art. 9 ust. 2 rozporządzenia)

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy, obciążając nimi powódkę w sporze ze spółką (...). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej ad. 2 będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.