



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **SJ**

przeciwko **RB** (Budek)

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

**1.** zakazuje pozwanemu RB naruszania praw powoda SJ do wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 009476789 przez:

- a. używanie nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl dla oznaczenia usług sprzedaży tapet i ich reklamy,
- b. używanie oznaczenia TAPETOMARKET w dokumentach handlowych i w treściach strony internetowej pod adresem [www.t.pl](http://www.t.pl) w związku ze sprzedażą tapet;

**2.** w pozostałej części powództwo oddala;

**3.** zasądza od pozwanego RB na rzecz powoda SJ kwotę 728 (siedemset dwadzieścia osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

## Uzasadnienie

15 IV 2014 r. SJ, wniosk o :

1. zakazanie RB działań stanowiących naruszanie prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** zarejestrowanego na rzecz powoda w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 25 II 2011 r. pod nr 009476789, poprzez:
  - a. zakazanie pozwanemu posługiwania się domeną internetową t.pl;
  - b. zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, tapet z oznaczeniem **tapetomarket**;
  - c. używania oznaczenia **tapetomarket** dla tapet w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym również na etykietach, opakowaniach, materiałach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz na stronach internetowych;
2. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszeń praw do znaku towarowego **tapeto**, poprzez:
  - a. wycofanie z obrotu stanowiących własność pozwanego tapet oraz przeznaczonych dla nich etykiet, opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zawierających oznaczenie **tapetomarket**;
  - b. usunięcie z reklam, materiałów promocyjnych i ofert, w tym ze strony internetowej, oznaczeń wykorzystujących znak towarowy **TAPETO**;
3. zwrot kosztów procesu. (k.2-168)

RB zażądał oddalenia powództwa i obciążenia powoda kosztami postępowania. Zakwestionował dopuszczalność rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO**. Zaprzeczył wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych **tapetomarket** i używania tego oznaczenia w dokumentach handlowych, reklamie, na etykietach, opakowaniach, w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Wyjaśnił, że od 16 maja 2014 r. nie używa domeny tapetomarket.pl, deklarując brak zamiaru używania jej w przyszłości. (k.186-v)

**Sąd ustalił:**

Steffen Jeschke jest uprawniony do słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** zarejestrowanego 25 II 2011 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 009476789 z pierwszeństwem od 27 X 2010 r. dla towarów w klasach 16, 24, 27, 35, 37 i 39 klasyfikacji nicejskiej, m.in. w klasie 27. dla : dywanów, kobierców, dywaników, mat i wykładzin, linoleum i innych materiałów do pokrywania podłóg i obić ściennych (nie z materiałów tekstylnych). (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji OHIM k.15-20 i 25).

Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży tapet za pośrednictwem stron internetowych [www.t.de](http://www.t.de) i [www.t.com](http://www.t.com). Treści umieszczone na tych stronach są dostępne w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim, a towary oferowane są polskim klientom. (bezsporne – tak też wydruk ze strony internetowej k.21-22, 121-126)

RB prowadzi pod firmą *B w O* działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży tapet. Do 16 V 2014 r. używał w tym celu strony internetowej utworzonej w domenie tapetomarket.pl, gdzie obecnie widnieje wizytówka z podanym numerem telefonu za pomocą którego można uzyskać dostęp do sklepu pozwanego oferującego do sprzedaży materiały budowlane. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.23-24, 33-120, 127-163)

13 IV 2012 r. pozwany zgłosił w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficzne znaki towarowe :



(nr zgłoszenia 399376) i



(nr zgłoszenia 399381)

dla towarów w klasie 27. klasyfikacji nicejskiej (tapety). Steffen Jeschke złożył sprzeciw wobec udzielenia pozwanemu praw ochronnych. (bezsporne – tak też wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.197)

Zgłoszenie z 10 III 2013 r. słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETOMARKET** (nr 11641099) dla towarów w klasach 1. (tapety (kleje do -); tapety ściennie (substancje do usuwania-), 3. (papierowe tapety (preparaty do czyszczenia -)) i 27. (tapety sufitowe; draperie ściennie, nietekstylne [tapety]; tapety [draperie], nietekstylne; tapety ocieplające; tapety; tapety tekstylne; tapety winylowe; tapety z pokryciem tekstylnym) klasyfikacji

nicejskiej zostało odrzucone przez OHIM. (bezsporne - tak też wydruk z bazy na stronie oami.europa.eu k.198-202).

### **Sąd zważył:**

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

Przepis art. 99 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że w sprawach dotyczących naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sądy uznają go za ważny dopóki jego ważność nie zostanie zakwestionowana w efekcie złożenia wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub pozwu wzajemnego. (domniemanie ważności) Skutku w postaci pozbawienia znaku ochrony nie może natomiast wywołać podniesienie w odpowiedzi na pozew zarzutów dotyczących istnienia bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji, np. braku zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku towarowego. (art. 7 ust. 1b)

Brak odróżniającego charakteru wspólnotowego znaku towarowego jest często powoływaną przyczyną odmowy rejestracji lub unieważnienia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wydanym 22 VI 2006 r. w sprawie C-25/05 *August Storck*, charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać biorąc pod uwagę towary lub usługi objęte zgłoszeniem i sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług. (tak też np. teza 3. wyroku ETS z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Przy ocenie, czy dany znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania, można wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i czas jego używania, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje

towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych. (tak też powołane tam wyroki ETS z 4 V 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips* i z 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 *Nestlé*) Udział danego znaku w rynku oraz rozmiar reklamy skierowanej na rynek danych produktów, który obrazuje wydatki poniesione w celu promocji znaku są istotną wskazówką przy dokonywaniu oceny, czy nabył on charakter odróżniający w drodze używania. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez ETS w wyroku z 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 *Société des produits Nestlé SA vs Mars UK Ltd*, znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.

W braku wniosku do OHIM lub pozwu wzajemnego, zarzuty zgłoszone przez RB, a dotyczące braku odróżniającego charakteru słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** nie mogą zatem prowadzić do uznania przez Sąd, że znak powoda nie jest ważny, a jedynie służyć ocenie jego siły i ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie 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 ETS 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*) Zgodnie z orzecnictwem ETS (obecnie Trybunału Sprawiedliwości UE), 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 ETS 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*)

Z art. 9 rozporządzenia wynika dla właściciela prawo wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazywania osobom, niemającym jego zgody używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, gdy istnieje

ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie należy porównywać całościowo, przy czym decydujące znaczenie mają elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Ocena podobieństwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z ich elementów składowych. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że ogólne wrażenie pozostawione przez złożony znak 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 ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*)

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 ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki ETS 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*) Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy się odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu używania znaku, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu Pierwszej Instancji 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.)

Sąd jest przekonany o słuszności zgłoszonego przez pozwanego zarzutu bardzo niskiej pierwotnej zdolności odróżniającej słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** w odniesieniu do tapet. Powód nie przedstawił zaś dowodów na to, że w efekcie długotrwałego, intensywnego używania, jego znak nabył wtórną zdolność odróżniającą. Nie przekonuje o tym w żadnym razie wydruk ze strony internetowej pod adresem [www.t.com.de](http://www.t.com.de). Decydując się na zgłoszenie znaku tak wysoce opisowego w języku niemieckim, państwa, w którym prowadzi on swą działalność gospodarczą oraz w języku polskim, gdzie sprzedaje i reklamuje swoje towary S J musi się liczyć z uprawnieniem innych uczestników rynku Unii Europejskiej do używania dla tapet zasadniczego elementu jego znaku **TAPETO** i oznaczeń do niego podobnych, wywodzących się od niemieckiego słowa TAPETE, czy polskiego TAPETA.

Wobec niezgłoszenia przez RB pozwu wzajemnego o unieważnienie znaku **TAPETO** należy jednak uznać, że używanie przezeń kwestionowanego słownego oznaczenia **TAPETOMARKET** narusza prawo wyłączne powoda, jest ono bowiem prostym połączeniem słowa TAPETO – identycznego ze znakiem SJ i słowa MARKET wskazującego na sklep, rynek, a zatem sprzedaż towarów opatrzonych znakiem **TAPETO**.

Przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, charakteryzujące ich wzajemny stosunek, a w szczególności charakter towarów i usług, ich przeznaczenie, sposób używania, to czy usługi i towary ze sobą konkurują, czy się uzupełniają. W niniejszej sprawie, stosunek między usługami handlu detalicznego świadczonymi przez RB, a towarami objętymi rejestracją znaku **TAPETO** charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że tapety są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia usług, które są oferowane właśnie przy sprzedaży towarów. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów detalicznych, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 *Praktiker*, wyroki Sądu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 *El Corte Inglés*, z 24 IX 2008 r. w sprawie T-116/06 *O STORE*)

W braku dowodów przeciwnych, których zaoferowanie obciąża powoda – zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c. - Sąd uznał zasadność zarzutu pozwanego nieużywania

przezeń spornego oznaczenia **TAPETOMARKET** dla towarów w postaci tapet, w informacji handlowej o nich i ich reklamie, na etykietach i opakowaniach tapet.

Całościowa ocena naruszenia zakłada pewną współzależność między branymi 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 znacznym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki ETS 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 SPI z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin* i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 *Mc Kenzie*)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki ETS 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 SPI 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 SPI 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 ETS 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 SPI z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

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 ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* oraz wyrok SPI z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*)

Odnosząc przedstawione zasady do oceny zasadności zarzutu SJ naruszenia przez RB prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Sąd uznał, że wysokie podobieństwo znaku **TAPETO** i przeciwstawionego mu oznaczenia **TAPETOMARKET**, identyczność koncepcyjna,



graficzna i fonetyczna w elemencie odróżniającym TAPETO, uzupełnionym o opisowy MARKET wskazujący na świadczenie usług sprzedaży tapet **TAPETO**, stwarza wysokie ryzyko konfuzji konsumenckiej, w szczególności w zakresie używania kwestionowanego oznaczenia w nazwie domeny internetowej.

Obydwie strony oferują identyczne towary do sprzedaży w Internecie, który jest obecnie najpopularniejszym sposobem dotarcia do potencjalnego klienta, tam też reklamują swe towary i usługi. Nawet dobrze zorientowany i rozsądny internauta zainteresowany nabyciem tapet może uznać, że podmiot sprzedający je na stronie utworzonej w domenie tapetomarket.pl jest powiązany gospodarczo z uprawnionym do wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO**, co więcej może nabyć od pozwanego towary w przekonaniu, że są produktami S J. **Pozwany narusza zatem prawo wyłączne powoda w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.**

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania nałożonego zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

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 jednak stosowana z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa.

Stwierdzając naruszenie prawa SJ do słownego wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** (nr 009476789) Sąd uznał, że zgłoszone przezeń żądania są tylko w części uzasadnione sposobem działania pozwanego i należycie udowodnione. Wbrew zapewnieniu pozwanego o zaniechaniu używania oznaczenia TAPETOMARKET w związku ze świadczeniem usług sprzedaży tapet, Sąd uznał, że stan naruszenia trwa nadal, a co najmniej istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości prawa powoda, RB nie cofnął bowiem zgłoszenia znaku towarowego **TAPETOMARKET**, którego miałby obowiązek używać uzyskując prawo ochronne. Nie rozwiązał też umowy z NASK o rejestrację nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl, co do której nie kwestionuje, że jest jej abonentem.

Na podstawie art. 9 ust. 2b i d. w zw. z art. 9 ust. 1b Sąd zakazał RB naruszania praw powoda SJ do wspólnotowego znaku towarowego **TAPETO** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 009476789 przez:

- c. używanie nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl dla oznaczenia usług sprzedaży tapet i ich reklamy,
- d. używanie oznaczenia TAPETOMARKET w dokumentach handlowych i w treściach strony internetowej pod adresem [www.t.pl](http://www.t.pl) w związku ze sprzedażą tapet.

Tym samym Sąd uwzględnił żądania z pkt 1a. i – po części - c. pozwu, ograniczając jednak zakaz do towarów, dla których powodowi służy ochrona znaku **TAPETO**, a które pozwany oferuje do sprzedaży. Sąd oddalił te żądania w części w jakiej odnosiły się do odmiennego sposobu używania kwestionowanego oznaczenia. Jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu żądanie zakazania pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, tapet z oznaczeniem **tapetomarket**, a także używania tego oznaczenia na etykietach, opakowaniach, w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. Powód nie udowodnił bowiem w tym postępowaniu zasadności kwestionowanego przez pozwanego zarzutu używania tego oznaczenia dla towarów.

Z tej przyczyny samej Sąd oddalił w całości żądanie z pkt 2a. nakazania pozwanemu usunięcia skutków naruszeń przez wycofanie z obrotu stanowiących własność pozwanego tapet oraz przeznaczonych dla nich etykiet, opakowań, materiałów informacyjnych, reklamowych i

promocyjnych lub innych przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zawierających oznaczenie **TAPETOMARKET**. (a contrario art. 286 p.w.p.)

Żądanie z pkt 2b pozwu podlegało oddaleniu jako nazbyt ogólne i nieznajdujące odniesienia do konkretnych sposobów – aktualnego w dacie zamknięcia rozprawy – używania przez pozwanego oznaczeń *wykorzystujących znak towarowy tapeto* w reklamach, materiałach promocyjnych i ofertach, w tym na wskazanej z adresu stronie internetowej. Ewentualny nakaz uwzględniający żądanie powoda nie nadawałby się do egzekucji.

**O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., uznając że strony powinny je ponieść w równych częściach, stosownie do wyniku sprawy.** Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

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

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Sąd zobowiązał zatem RB do zwrotu SJ kwoty 728 zł, odpowiadającej ½ części opłaty sądowej (600 zł) i kosztów zastępstwa procesowego 840 zł + 17 zł opłata od pełnomocnictwa)