



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **B** Spółki Akcyjnej w Bielanych Wrocławskich

przeciwko **N** prowadzącemu działalność gospodarczą

pod firmą **P** w Witnicy

z udziałem interwenientów ubocznych **W i Z**

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

1. oddala powództwo;
2. zasądza od powoda **B** Spółki Akcyjnej w Bielanych Wrocławskich na rzecz pozwanego **N** kwotę 4.457 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. zasądza od powoda na rzecz interwenientów ubocznych **W i Z** – solidarnie – kwotę 600 (sześćset) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

### Uzasadnienie

16 V 2011 r. *B* Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich wniosła o :

1. zakazanie *N* prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *P* w Witnicy oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy oraz składowania w celu oferowania towarów w opakowaniach zawierających oznaczenie naśladujące znak towarowy zarejestrowany na rzecz powódki w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 6347521;
2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu oraz zniszczenia opakowań oraz wszelkich materiałów reklamowych zawierających oznaczenie naśladujące znak towarowy nr 6347521;
3. nakazanie pozwanemu opublikowania oświadczenia o przeproszeniu określonej treści i we wskazanej formie;
4. zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwot 54.945,30 zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, ewentualnie odszkodowania;
5. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach *B S.A.* powołała się na służące jej prawo z rejestracji graficznego



współnotowego znaku towarowego , chronionego m.in. dla tuszy i tonerów do drukarek komputerowych. Zarzuciła, że *N* oferuje identyczne towary w opakowaniach z oznaczeniem imitującym jej znak, tożsamej grupie nabywców, w ten sposób narusza prawo wyłączne *B S.A.* i dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 oraz w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwany naśladuje wszystkie oznaczenia indywidualizujące towar, tj. kształt opakowania, znak towarowy i

charakterystyczną dla powódki kolorystykę. W konsekwencji nabywca jego towaru może nabrać przekonania, że kupuje tusze **BLACK POINT**, szczególnie, że na kwestionowanym opakowaniu w ogóle nie wskazano producenta. Uzasadnia to zobowiązanie pozwanego do zaniechania naruszeń, usunięcia skutków dotychczasowych działań oraz zobowiązanie go do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, ewentualnie zapłaty odszkodowania w kwocie określonej na podstawie informacji udzielonych przez N w trybie art. 286<sup>1</sup> p.w.p. Na poparcie swych roszczeń powódka zaoferowała dowody z dokumentów, z zeznań świadków i opinii biegłych. (k.2-239)

### **Pozwany zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.**

Zarzucił, że nigdy nie traktował kwestionowanego elementu graficznego, jako znaku towarowego. Swoje przedsiębiorstwo i oferowane przez nie towary oznacza logo przedstawiającym podkreślone słowo **NOWAK**, w którym w miejsce litery **W** znajduje się wizerunek korony. Opakowania do tuszy nabywał od F s.c. w Toruniu, która oferowała, po atrakcyjnych cenach, gotowe pudełka z kolorowym nadrukiem, bez znaków firmowych, na ogólnie dostępnych portalach internetowych, m.in. na stronach [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl) i [www.fant.pl](http://www.fant.pl). Pozwany nie miał świadomości, że znajduje się na nich element graficzny, który może być w jakimś stopniu podobny do wspólnotowego znaku towarowego. Zaprzeczył istnienie konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń. Zakwestionował prawidłowość utożsamiania renomy znaku i przedsiębiorstwa, a także zdolność odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego nr 6347521, wskazując, że głównym wyróżnikiem produktów powódki jest jej nazwa **BLACK POINT**. Wyjaśnił, że w latach 2007-2010 jego oferta kierowana była do odmiennej grupy nabywców niż oferta powódki. Zdecydowaną większość towarów zbył w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, nie przedstawiając przy tym wzoru opakowania. O wyborze jego oferty decydowała najniższa cena. Dowiedziawszy się o roszczeniach powódki, zaprzestał używania spornych opakowań. Pozwany zaprzeczył także popełnieniu czynów nieuczciwej konkurencji. Podważył słuszność – co do zasady i co do wysokości – roszczenia pieniężnego. (k.246-278)

W piśmie procesowym z 20 VI 2011 r. pozwany przedstawił dalsze zarzuty i twierdzenia o okolicznościach faktycznych, które zostały przez Sąd pominięte, jako zgłoszone z uchybieniem terminu określonego w art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. (k.286-294)

Interwenienci uboczni po stronie pozwanego - W i Z wspólnicy spółki cywilnej F w Toruniu zażądali oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zapewnili o nienaruszeniu praw wyłącznych B S.A., nieużywaniu kwestionowanego oznaczenia jako znaku towarowego, a także o braku jego podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego. Wyjaśnili, że sporne oznaczenie zostało zaprojektowane przez ich pracownika i po raz pierwszy zastosowane w 2004 r. (k.350-357)

Na rozprawie 29 VIII 2011 r. Sąd oddalił opozycję powódki wobec zgłoszenia przez W i Z interwencji ubocznej. (k.371a)

**Sąd ustalił, że B S.A. w Bielanach Wrocławskich jest znanym w Polsce producentem i dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Oferuje ponad 300 produktów marki **BLACK POINT**, kierując swoją ofertę do marketów oraz sieci wyspecjalizowanych w sprzedaży sprzętu komputerowego i materiałów biurowych. Spółka zajmuje wysoką pozycję na rynku alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek (zamienników). (bezsporne – tak też certyfikaty, dyplomy, katalog produktów k.67-82, zeznania świadków Romualda Barańskiego k.373-375 i Piotra Drzewieckiego k.296-298)**

B S.A. jest uprawniona do graficznego wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 6347521 w dniu 15 XII 2008 r., z pierwszeństwem od 29 IX 2007 r., o czym opublikowano 22 XII



2008 r., przedstawionego w następujący sposób , chronionego dla towarów w klasach 2, 9, 16 i 40 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla tonerów do fotokopiarek,

drukarek laserowych i faksów, kartuszy do drukarek atramentowych i faksów, zestawów do napełniania głowic atramentowych i tonerów laserowych. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji i wydruk z bazy OHIM k.30-45)

Powódka produkuje, wprowadza do obrotu i reklamuje tusze do drukarek atramentowych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym oraz wyeksponowanym oznaczeniem słownym **BLACK POINT** (bezsporne – tak też opakowania k.83, wydruk ze strony internetowej [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) k.267, zeznania świadków Romualda Barańskiego k.373-375 i Piotra Drzewieckiego k.296-298)

N prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *P* w Witnicy (bezsporne – tak też zaświadczenie k.29) produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje tusze do drukarek atramentowych w opakowaniach z oznaczeniem słownym **DIAGNOSTIC** oraz elementami graficznymi. W latach 2007-2009 używał dla nich opakowań, które – w lewym dolnym rogu - zawierały niewyeksponowane oznaczenie graficzne składające się z 4 kwadratów o nieco zaokrąglonych narożnikach, okolonych białą linią, w kolorach purpurowym, żółtym, niebieskim i czarnym, ułożonych na planie kwadratu, z szaro-białą kropką w środku. (bezsporne – tak też opakowania k.83, 262, katalog HASTA z 2008 r. k.93-94) Oznaczenie to nie było używane w funkcji znaku towarowego. Prowadzone przez N przedsiębiorstwo i opakowania oferowanych przezeń towarów, pozwany oznacza logo przedstawiającym podkreślone słowo **NOWAK**, w którym w miejsce litery **W** znajduje się wizerunek korony. (bezsporne – tak też wzór pieczętki firmowej k.266, opakowania k.262)

Pozwany nabywał sporne opakowania od W i Z wspólników spółki cywilnej *F* w Toruniu, którzy oferowali gotowe pudełka z kolorowym nadrukiem, bez znaków towarowych, w atrakcyjnych cenach, na ogólnie dostępnych portalach internetowych, m.in. na stronie [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl) i [www.fant.pl](http://www.fant.pl). (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.255-261)

W latach 2007-2010 pozwany kierował swoją ofertę do odmiennej niż oferta powódki grupy nabywców. Zdecydowaną większość towarów zbył w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. O wyborze jego oferty decydowała najniższa cena. (dowód : wykaz odbiorców powódki k.46-67, i pozwanego k.268-272, zeznania świadków Romualda Barańskiego k.373-375 i Piotra Drzewieckiego k.296-298)

Na zarzut *B S.A.*, *N* zmienił opakowania swoich towarów, na takie, na których nie ma już kwestionowanego oznaczenia, wyeksponowano nazwę **DIAGNOSTIC** i wskazano producenta kartridży. (bezsporne – tak też opakowania k.262)

Zgłoszone przez strony, w terminach określonych przepisami art. 479<sup>12</sup> i art. 479<sup>14</sup> k.p.c., dowody pozwoliły na niewątpliwe ustalenie istnienia i treści prawa wyłącznego *B S.A.*, pozycji rynkowej powódki i sposobu oznaczania przez nią oferowanych towarów, a także wyglądu opakowania używanego przez *N* dla kartridży do drukarek atramentowych, a także jego reakcji na zarzuty naruszenia praw wyłącznych i ostatecznej rezygnacji z używania kwestionowanych opakowań.

Twierdzenia pozwanego dotyczące wyboru spornych opakowań, ich wytwarzania przez interwenientów ubocznych *W* i *Z* oraz sposobu dystrybucji towarów, dla których używane były opakowania, nie były przez powódkę kwestionowane. W szczególności nie twierdziła ona ani nie dowodziła, że pozwany nadal używa spornego oznaczenia, bądź to istnieje realna groźba użycia go przezeń w przyszłości, że sam wytwarza lub zleca wytwarzanie opakowań ze spornym oznaczeniem. Sąd pominął przeto dowód z przesłuchania pozwanego w charakterze strony, jako wnioskowany na okoliczności bezsporne.

Sąd pominął twierdzenia i dowody zgłoszone z uchybieniem terminów z art. 479<sup>12</sup> i art. 479<sup>14</sup> k.p.c., a także te, które nie były istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, dotyczyły bowiem nieuczciwej konkurencji i krajowego prawa ochronnego na znak towarowy. (k.84-86)

### **Sąd zważył co następuje :**

Dochodzone w sprawie żądania zostały obszernie umotywowane przez profesjonalnego pełnomocnika *B S.A.* Jakkolwiek w tytule i w uzasadnieniu pozwu, przedstawia on argumenty za uznaniem działań *N* także za czyny nieuczciwej konkurencji, to sformułowanie powództwa – w każdym jego punkcie – wskazuje na to, że zastosowane przez Sąd sankcje mają – w zamiarze powódki -doprowadzić do zakazania i usunięcia skutków naruszeń wspólnotowego znaku towarowego. Powódka nie powołuje się w nich na renomę swego przedsiębiorstwa, ani wygląd, czy oznaczenie

opakowania produktu, przeciwstawiając kwestionowane oznaczenie kartridży **DIAGNOSTIC** znakowi towarowemu CTM-6347521. Dodatkowo potwierdza to wskazanie jako podstawy prawnej roszczeń przepisów art. 9 i 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust. 1, 1a, art. 287 ust. 2 i art. 286 p.w.p. (a nie art. 18 u.z.n.k.), a także wcześniejsze uzyskanie informacji o uzyskanych przez pozwanego korzyściach w trybie art. 286<sup>1</sup> p.w.p. (k.97-229)

Rozstrzygając o zasadności żądań *B S.A.* Sąd pominął przeto twierdzenia i dowody odnoszące się do nieuczciwie konkurencyjnego charakteru działań Jerzego Nowaka, a także te dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy nr 172435, co do którego powódka wyraźnie oświadczyła, że nie dochodzi na tej podstawie żadnych roszczeń. Formułowanie przez Sąd odmiennych zakazów i nakazów, w oparciu o powołane w pozwie okoliczności faktyczne, odpowiadających definicji któregoś z czynów nieuczciwej konkurencji, w sposób niedopuszczalny wykraczałoby poza granice określone przepisem art. 321 k.p.c.

**Sąd uznał za nieuzasadniony zarzut naruszenia przez N prawa B S.A. z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 6347521.**

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

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub



usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

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

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami i usługami może być zrównoważony znaczącym



stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion* i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

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

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki nie mają znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (por. wyroki Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, z 20 IX 2007 r. w sprawie C-193/06 *Nestlé*, wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 *SPA Therapy*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 *Dieselit*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO* i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez

przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (por. 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.)

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 Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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, może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej lub zniszczeniu. Uwzględnia przy tym wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Przepis art. 9 wskazuje w sposób jednoznaczny, że zakres wyłączności uprawnionego ogranicza się do używania znaku towarowego w funkcji jaką powinien on pełnić, a zatem oznaczenia pochodzenia towaru lub usługi, jakościowej, reklamowej lub inwestycyjnej. Uprawniony może żądać udzielenia mu ochrony tylko przed takimi działaniami pozwanego, które wyłączają lub zakłócają prawidłowe pełnienie funkcji przez znak towarowy. Zakazana może być każda forma używania oznaczenia, która prowadzi do powstania ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia towaru, do obniżenia wartości, zdolności odróżniającej, czy renomy znaku towarowego.

*B S.A.* zarzuca *N*, że używanie przezeń, dla tuszy do drukarek atramentowych, opakowań z oznaczeniem graficznym podobnym do wspólnotowego znaku towarowego stanowi naruszenie prawa wyłącznego. Nie przedstawia jednak okoliczności, które pozwoliłyby Sądowi ocenić siłę znaku towarowego CTM-6347521, a w szczególności jego rozpoznawalność wśród klientów. Jakkolwiek świadkowie zeznają o używaniu znaku i jego znajomości wśród klientów *B S.A.*, to brak dowodu na jego samodzielną zdolność odróżniającą. Należy przy tym zauważyć, że handlowcy, którzy zwracali uwagę na kwestionowane oznaczenie, uznając je za zmienioną formę wspólnotowego znaku towarowego (wg zeznań Romualda Barańskiego) nie mogą być uznani za przeciętnych nabywców tuszy do drukarek komputerowych.

Z załączonych do pozwu dowodów wynika w sposób niewątpliwy wysoka pozycja rynkowa oraz renoma *B S.A.*, jako przedsiębiorcy. (k.46-82) Spółka i oferowane przez nią towary są rozpoznawalne pod oznaczeniem **BLACK POINT**, które nanoszone jest na opakowania wraz ze znakiem wspólnotowym. Przekonują o tym zeznania świadków Piotra Drzewieckiego i Romualda Barańskiego. Nie wynika z nich natomiast



samodzielną znajomość znaku graficznego . Brak dowodu na to, jaka jest pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca tego znaku, który został zgłoszony do rejestracji dopiero 29 IX 2007 r. Powódka nie dowiodła intensywności jego używania, a tym bardziej renomy, która nie jest tożsama z renomą przedsiębiorcy.

Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej utożsamia 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<sup>bis</sup> Konwencji związkowej 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*) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-Finders*). Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji 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 tym miejscu należy dodatkowo odwołać się do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 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*, zgodnie z którym 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 przywołuje na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczne 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 przywołuje 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 wcześniejszego 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.

Renoma znaku jest elementem, który należy także uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia możliwości wprowadzenia w błąd, po ustaleniu podobieństwa znaków, a nie w celu ustalenia tego podobieństwa. (por. wyrok Trybunału z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 *La Española*, wyroki Sądu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 *HUBERT*, z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*, z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*)

W ocenie Sądu, B S.A. nie dowiodła renomy spornego znaku towarowego ani spełnienia przesłanek określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie *INTEL*, nie może zatem wywodzić swych roszczeń z naruszenia zdefiniowanego w art. 9 ust.1c rozporządzenia.



Oceniając, według przedstawionych wyżej kryteriów, identyczność lub



podobieństwo wspólnotowego znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia **DIAGNOSTIC** należy dokonać rozróżnienia pomiędzy używanymi wcześniej przez pozwanego opakowaniami przedstawionymi na k.83 i nowszymi z k.262 akt. W pierwszym przypadku opakowanie zawierało wyłącznie elementy informacyjne (do jakiego typu drukarek wkład jest przeznaczony) i ozdobne. Umieszczenie kwestionowanego oznaczenia w dolnej części opakowania, nie przez pozwanego ani na jego zamówienie, lecz przez wytwórców opakowań oferowanych wszystkim zainteresowanym, przekonują o zasadności twierdzenia N, iż oznaczenie nie miało pełnić funkcji znaku towarowego, a w szczególności wskazywać, że zawarte w nim tusze pochodzą od B S.A. Nie zostało ono w żaden szczególny sposób wyeksponowane, jak zwykle ma to miejsce w odniesieniu do znaków towarowych, które mają przyciągać uwagę potencjalnych nabywców. Jest dość banalne, zarówno w kształcie, jak i w kolorystyce, przypominając raczej oznaczenia wskazujące na zawartość - tusz do druku kolorowego, szczególnie, że opakowanie nie zawiera innych tego typu oznaczeń, stosowanych powszechnie przez producentów tuszy i tonerów. Nie może budzić żadnych wątpliwości prawdziwość wyjaśnienia interwenientów ubocznych, że użyte w nim kolory są czterema podstawowymi kolorami farb drukarskich stosowanymi w druku kolorowym (CMYK : Cyan, Magenta, Yellow, Key – cyjan, magenta, żółty i czarny), stąd ich powtarzalność we wspólnotowym znaku towarowym i kwestionowanym oznaczeniu. Należy także zauważyć, że w centralnym jego punkcie narysowana jest duża kropla (tuszu, farby), co także nawiązuje do kolorystyki druku.

Nieuzywanie spornego oznaczenia w funkcji znaku towarowego potwierdza dodatkowo fakt, że pozwany w przeważającej większości oferował i sprzedawał swoje produkty w trybie postępowań przetargowych, w których nabywcy nie kierują się wyglądem opakowań lecz informacjami o cechach i cenie produktu zawartymi w dokumentacji ofertowej.



Nowsze opakowanie (k.262) zawiera dodatkowo wyraźnie wyeksponowaną nazwę towaru **DIAGNOSTIC** i wskazanie producenta, które jeszcze mocniej przekonują o tym, że sporne oznaczenie wskazuje na zawartość opakowania, a nie na pochodzenie towaru od stron niniejszego postępowania. Także w katalogach biurowych oferta pozwanego oznaczona jest jako tusze **DIAGNOSTIC**, a nie znakiem graficznym (k.93-94).

Sąd nie podziela przekonania powódki o możliwości wyizolowania z opakowania tuszy N kwestionowanego elementu i jego przeciwstawienia wspólnotowemu znakowi towarowemu. Nie mamy tu bowiem do czynienia z użyciem oznaczenia w funkcji znaku towarowego. Właściwsze byłoby dokonanie porównania całego opakowania tuszu **DIAGNOSTIC** i **BLACK POINT** oraz ich ocena pod kątem naruszenia reguł uczciwej konkurencji, w szczególności w odniesieniu do przepisów art. 10 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., co w tym postępowaniu nie jest dopuszczalne ze względu na treść dochodzonych roszczeń.

Przeciwstawienie wspólnotowego znaku towarowego CTM-6347521 i graficznego oznaczenia z tuszu **DIAGNOSTIC** nie pozwala na uznanie, że są one identyczne lub podobne. W tym zakresie bezprzedmiotowy był wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ds. wzornictwa przemysłowego, zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem sądów wspólnotowych, kwestia ta podlega normatywnej ocenie Sądu. Znak towarowy powódki ma określone znaczenie, najbardziej dystynktywny element - centralny czarny punkt kojarzy się z nazwą przedsiębiorstwa **BLACK POINT**, kolorystyka pozostałych elementów nawiązuje do tradycyjnych barw farb używanych do kolorowego druku (żółty, purpurowy, niebieski). Grubo zarysowane kontury podkreślają kształt czterech płatków. Oznaczenie pozwanego ma podobny układ i kolorystykę, jednak w tych elementach, których w żadnym razie nie można uznać za odróżniające w znaku towarowym. W miejscu odróżniającego czarnego punktu przedstawia kroplę, która, centralnie usytuowana, większa i kolorowa, stanowi najbardziej wyróżniający się element opakowania, nie nawiązując do znaczenia wspólnotowego znaku towarowego. Nie można więc uznać, że na jakiegokolwiek płaszczyźnie kwestionowane oznaczenie jest identyczne ze znakiem CTM-6347521. Może ono wywoływać skojarzenia ze znakiem *BLACK POINT*, jednak powódka nie wykazała w tym postępowania jego renomy ani zaistnienia przesłanek określonych w art. 9 ust. 1c.

Nieuzasadnione jest zatem twierdzenie o naruszeniu wyłączności używania wspólnotowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1a lub b. Potencjalni

nabywcy tuszu **DIAGNOSTIC**, szczególnie w postępowaniach przetargowych, nie uznają go za pochodzący od powódki lub przedsiębiorstwa powiązanego z nią prawnie, personalnie, czy gospodarczo. Nie doszło zatem do naruszenia przez Jerzego Nowaka prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego CTM-6347521. (*a contrario* art. 9 ust. 1 rozporządzenia) Żądane sankcje zakazowe oraz usunięcie powstałych wcześniej skutków nie są zatem uzasadnione.

Oddalając powództwo, jako – co do zasady – nieusprawiedliwione Sąd pragnie wskazać także na inne jego wady mające wpływ na brak możliwości jego uwzględnienia. Przede wszystkim należy wskazać na sformułowanie żądań z pkt 1. i 2., które odnoszą się do wszystkich towarów, a nie tylko tych, dla których wspólnotowy znak towarowy jest chroniony. Powódka abstrahuje od zasady specjalizacji obowiązującej w prawie znaków towarowych oraz od okoliczności faktycznych, które stanowią podstawę stwierdzenia naruszenia lub istnienia groźby naruszenia prawa wyłącznego w przyszłości. W istocie, zakazy mogłyby się odnosić wyłącznie do tuszy do drukarek atramentowych w opakowaniach opatrzonych konkretnym (precyzyjnie opisanym) oznaczeniem. Niedopuszczalne jest żądanie zawierające ogólne tylko sformułowanie *oznaczenie naśladujące znak towarowy*, które jest nie tylko zbyt szerokie, niezwiązane z działaniem pozwanego, ale też nie nadaje się do wykonania. Nie wiadomo bowiem kto miałby oceniać, czy nałożony zakaz ma, czy nie ma, zastosowania do zmienionego oznaczenia, czy także ono naśladuje znak powódki. Podobne wątpliwości nasuwa sformułowanie żądania z pkt 2. pozwu.

W pkt 3. *B S.A.* domaga się opublikowania przez pozwanego oświadczenia o przeproszeniu, pomimo, iż ustawa z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* - w obecnie obowiązującym brzmieniu – nie przewiduje takiej sankcji za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. przewiduje wyłącznie możliwość podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia.

Powódka nie uwzględnia w swych żądaniach faktu zaniechania używania przez pozwanego kwestionowanego oznaczenia. Nie dowodzi, a nawet nie twierdzi, iż istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości przez N jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego CTM-6347521 (pkt 1. pozwu). Nie wykazuje w żaden sposób, że

pozwany używał spornego oświadczenia w materiałach reklamowych, że ma w swoim posiadaniu takie materiały lub opakowania, co uzasadnia nakazanie przez Sąd ich zniszczenia. (pkt 2. pozwu)

Także roszczenie pieniężne zawarte w pkt 4 i 5 pozwu, jako ewentualne żądanie zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub zapłaty odszkodowania, należy uznać za nieudowodnione. *B S.A.* zakłada bowiem, że decyzja nabywców wszystkich kartridży z kolorowym tuszem do drukarek atramentowych, w każdym wypadku była spowodowana umieszczeniem na opakowaniu spornego oznaczenia. Nie dowodzi, iż tak istotnie mogło być, w szczególności w odniesieniu do towarów zbytych przez pozwanego w trybie postępowań przetargowych. W ocenie Sądu, w tym konkretnym przypadku należałoby dowodnie wykazać, jaki wpływ na decyzję nabywcy miało użycie kwestionowanych opakowań. Poprzestanie na prostym wyliczeniu przychodów osiągniętych przez pozwanego, nie uwzględniających nawet kosztów poniesionych na ich uzyskanie, jest nadmiernym uproszczeniem. Całkowicie nieudowodniona jest natomiast odpowiedzialność odszkodowawcza pozwanego, w szczególności jego wina, szkoda po stronie powódki i związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem praw *B S.A.*, a szkodą.

**O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.** – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 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). Stawki te nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust.2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł stawka minimalna wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6)

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