



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 r.

sprawy z powództwa I Spółki Akcyjnej w Jankowicach

przeciwko C

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą O w Łodzi

- o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji

1. oddała powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powódki w całości;
3. oddała wniosek pozwanego o zobowiązanie powódki do złożenia oświadczenia;
4. znosi między stronami koszty postępowania.

Uzasadnienie

19 V 2010 r. / Spółka Akcyjna w Jankowicach wystąpiła do Sądu Okręgowego w Łodzi o :

1. nakazanie C prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą O w Łodzi zaprzestania sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu tytoniu do palenia **TENNESIE** w opakowaniach stanowiących załącznik do pozwu, zawierających w szczególności:
 - a. nazwę produktu pisaną dużymi, łukowo podciętymi literami koloru czarnego, obwiedzionymi kolorem żółtym lub jego odcieniem (złoty), umieszczonym pod czerwonym lub złotym pasem z poprzecznymi liniami – w zależności od wersji opakowania RED lub GOLD,
 - b. stylizowany żółty element znajdujący się w prawym lub lewym górnym rogu opakowania na czerwonym lub złotym pasie imitujący naklejkę, na którym umieszczono napisy w kolorze czerwonym i czarnym informujące o cenie i liczbie sztuk,
 - c. okienko z przezroczystej folii w kształcie prostokąta z zaokrąglonym górnym bokiem, umożliwiające oglądanie zawartości opakowania;
2. nakazanie pozwanemu zaprzestanie posługiwania się grafiką opisaną w pkt 1 w zakresie opakowań wyrobów tytoniowych, akcesoriów tytoniowych oraz w informacji handlowej, reklamie i promocji takich wyrobów;
3. nakazanie mu usunięcia skutków działań stanowiących czynny nieuczciwej konkurencji i naruszających prawa ze znaków towarowych przez wycofanie z obrotu już wprowadzonych produktów w postaci tytoniu papierosowego **TENNESIE** w opakowaniach o spornej grafice oraz materiałów informacyjnych lub promocyjnych wykorzystujących tę grafikę;
4. nakazanie pozwanemu opublikowania, na jego koszt w dzienniku Rzeczpospolita, w terminie dwóch tygodni od dnia wykonalności wyroku, dwumodułowego ogłoszenia następującej treści :
Firma O C z siedzibą w Łodzi przeprosza IS.A. z siedzibą w Jankowicach za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez naśladownictwo grafiki używanej na wyrobach i akcesoriach tytoniowych z rodziny PARAMOUNT, a w przypadku nieopublikowania tego oświadczenia przez pozwanego w wyznaczonym terminie, o upoważnienie powódki do opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego,
5. nakazanie mu wydania powódce korzyści uzyskanych dzięki naruszeniu w/w przepisów prawa,
6. orzeczenie zniszczenia wytworzonych niezgodnie z prawem opakowań, na koszt pozwanego,
7. zasądzenie kosztów postępowania.

W motywach IS.A. odwołała się do służących Reemtsma Cigaretten-fabriken praw z rejestracji słowno-graficznych wspólnotowych znaków towarowych **PARAMOUNT**, do których używania

powódka jest uprawniona na podstawie umowy licencyjnej. Od kwietnia 2005 r. powódka oznacza swe produkty znakami **PARAMOUNT**, wprowadzając do obrotu papierosy w wersjach RED i GOLD, od stycznia 2006 r. SILVER i MENTHOL, a od września 2006 r. tytoń papierosowy w opakowaniach PARAMOUNT Red-30g, PARAMOUNT Red-200g, PARAMOUNT Gold-30g, PARAMOUNT Gold-200g. Oznaczone w ten sposób produkty, obecne na rynku od 5 lat mają ustaloną renomę. Udział powódki w rynku papierosów wynosi 2,7%, a w segmencie tytoniu do palenia zajmuje ona drugie miejsce z 12,9% udziałem w rynku. Marka **PARAMOUNT** jest rozpoznawalna dla 54% palaczy.

Powódka zarzuciła, że C prowadzący pod nazwą O działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych od kwietnia 2010 r. wprowadza na rynek, reklamuje i promuje tytoń papierosowy **TENNESIE** w wariantach Gold oraz Red 25g i 200g, w opakowaniach których grafika jest łudząco podobna do użytej dla opakowań tytoniu **PARAMOUNT**, w szczególności 200g. Grafika pozwanego wyraźnie nawiązuje do opakowań produktów powódki, które są wykonane z tego samego tworzywa, mają taki sam kształt i pojemność. Produkty stron są oferowane w tych samych sieciach dystrybucyjnych i eksponowane obok siebie na półkach sklepowych. Stwarza to możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia tytoniu od stron niniejszego postępowania. Zarzuciła, że pozwany narusza prawa wyłączne na znaki towarowe **PARAMOUNT** i dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 i 3 u.z.n.k., wskazując na podobieństwo koncepcji i ułożenia elementów grafiki, kolorystyczne, zapisu nazw, elementu imitującego naklejkę z zagiętym rogiem oraz informacją o cenie i liczbie papierosów, wielkości, kształtu i pojemności opakowań oraz materiałów, z których zostały wykonane. Na opakowaniach produktów pozwanego nie została przy tym wskazana nazwa jego przedsiębiorstwa O.

Jako podstawę prawną roszczeń powołała przepisy art. 18 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 p.w.p. Na poparcie swych twierdzeń I S.A. zawnioskowała dowody z dokumentów, fotografii i opakowań spornych produktów. Przedstawiła opinię prywatną. Celem wyliczenia wysokości roszczenia o wydanie korzyści osiągniętych przez pozwanego w rezultacie naruszenia jej praw, wniosła o zobowiązanie C do złożenia dokumentów F01 lub innych obrazujących wielkość obrotów wyrobami oznaczonymi **TENNESIE**, z grafiką łudząco podobną do **PARAMOUNT**. (k.5-144)

Postanowieniem z dnia 19 VII 2010 r. Sąd Okręgowy w Łodzi o udzielił I S.A. w Jankowicach częściowego zabezpieczenia jej roszczeń. (k.148-150v, zażalenie oddalone przez Sąd Apelacyjny w Łodzi postanowieniem z 21 X 2010 r. k.226-230) 10 IX 2010 r. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie Sądowi Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. (k.291-292)

Zarządzeniem wydanym 19 VII 2010 r. zwrócono odpowiedź na pozew złożoną przez C bez dowodu doręczenia stronie przeciwnej odpisu pisma procesowego. (art. 479⁹ § 1 k.p.c.) Wobec uchybienia terminu określonego w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Sąd postanowił o pominięciu twierdzeń i oddaleniu wniosków dowodowych pozwanego. (k.146, 147, 305)

Sąd pominął także twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego w toku postępowania z uchybieniem 14-o dniowego terminu od dnia, w którym ich powołanie stało się konieczne (dot. prawa pozwanego z rejestracji wzorów wspólnotowych nr 001703141-0001, 001703166-0001 - dokumenty złożone przy zażaleniu z 5 VIII 2010 r. k.195-205 - podczas gdy rejestracja miała miejsce 1 V 2010 r. k.305)

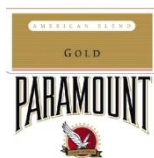
Sąd ustalił, że :


R GmbH z siedzibą w Hamburgu służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych **PARAMOUNT**, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami :

- 003484847 – znak słowny **PARAMOUNT**, zarejestrowany 29 III 2005 r. z pierwszeństwem od 30 X 2003 r., m.in. dla towarów w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe), o czym opublikowano 13 VI 2005 r.,



- 006813877 – znak słowno-graficzny  zarejestrowany 7 IV 2009 r. z pierwszeństwem od 11 IV 2008 r., m.in. dla towarów w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe), o czym opublikowano 14 IV 2009 r.



Znak słowno-graficzny nr 008461402  zgłoszony 30 VII 2009 r. m.in. dla towarów w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe) nie został dotychczas zarejestrowany (sprzeciw *Philip Morris Products S.A.*).



Znak słowno-graficzny nr 008461386 zgłoszony 30 VII 2009 r. m.in. dla towarów w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe) nie został dotychczas zarejestrowany (sprzeciw Philip Morris Products S.A.). (bezsporne – tak też świadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.42-49, 53-55)



Reemtsma Cigarettenfabriken dysponuje także prawami do znaku graficznego zarejestrowanego w WIPO pod nr 747641 24 VIII 2000 r. Brak jednak dowodu uznania ochrony znaku na terytorium Polski. (bezsporne – tak też wydruk z bazy WIPO ROMARIN k.50-52)

17 V 2010 r. R oraz I S.A. w Jankowicach zawarły umowę licencyjną, uprawniającą powódkę do używania znaków towarowych **PARAMOUNT** dla produkowanych przez nią, wprowadzanych do obrotu, oferowanych i reklamowanych papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Licencja ma charakter niewyłączny i obejmuje terytorium Polski. W umowie zastrzeżono wyłączne uprawnienie R do występowania przeciwko bezprawnym naruszeniom lub w sytuacji groźby naruszenia jej praw wyłącznych. I S.A. uprawniona jest do podejmowania działań w celu ochrony interesów licencjobiorcy, włącznie z żądaniami skierowanymi przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji. (bezsporne – tak też kopia umowy k.30-41)

Od kwietnia 2005 r. powódka oznacza swe produkty tytoniowe znakami **PARAMOUNT**, najpierw były to papierosy w wersjach RED i GOLD, a od stycznia 2006 r. SILVER i MENTHOL. Od września 2006 r. wprowadza do obrotu tytoń papierosowy w opakowaniach PARAMOUNT Red – 30g, PARAMOUNT Red – 200g, PARAMOUNT Gold – 30g, PARAMOUNT Gold – 200g. Oznaczone w ten sposób produkty, obecne na rynku od 5 lat mają ustaloną renomę. Jej udział w rynku papierosów wynosi 2,7%, a w segmencie tytoniu do palenia powódka zajmuje drugie miejsce z 12,9% udziału w rynku. Marka **PARAMOUNT** jest rozpoznawalna przez 54% palaczy. (bezsporne – tak też fotografie k.55a-56, materiały promocyjne i reklamowe k.57-70)

C prowadzący pod nazwą O działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych w kwietniu 2010 r. wprowadził na rynek w niewielkiej pilotażowej serii, reklamował i promował tytoń papierosowy **TENNESIE** w wariantach Gold oraz Red 25g i 200g, w opakowaniach, których układ graficzny i kolorystyka są podobne do grafiki użytej dla opakowań tytoniu **PARAMOUNT**. Tytoń papierosowy oferowany przez pozwanego umieszczony jest w foliowych opakowaniach, których górna część z napisem GOLD lub RED – u dołu w kształcie fali – jest

odpowiednio koloru złotego i czerwonego, poniżej na białym tle umieszczone są dwa złote konie oparte na czerwonej tarczy, nad którą umieszczono złotą koronę. Pod tym elementem graficznym widnieją napisy **AMERICAN BLEND** – drobnymi drukowanymi literami, **TENNESIE** dużymi drukowanymi literami w kolorze czarnym ze złotą obwódką. Pod nimi przezroczysty wąski pasek i poniżej niego drobny napis **PREMIUM TOBACCO**. Na dole obowiązkowy napis ostrzegający o szkodliwości palenia. Na opakowaniu znajduje się także informacja o jego pojemności, cenie i liczbie papierosów, które można zrobić z tytoniu zawartego w opakowaniach. Materiały reklamowe zawierają wyraźne oznaczenie producenta tytoniu O. (bezsporne – tak też dowody rzeczowe, fotografie k.71-74, wydruki ze stron internetowych k.276-280, oświadczenie pozwanego z 5 VIII 2010 r. k.207, z 9 XI 2010 r. k.284 – brak dowodu przeciwnego)

Produkty stron są oferowane w tych samych sieciach dystrybucyjnych. Usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie opakowania są do siebie bardzo podobne. Żadne z nich nie zawiera na frontowej stronie oznaczenia producenta. Nazwa O umieszczona jest na tylnej stronie opakowania tytoniu **TENNESIE**. (dowody rzeczowe, fotografie k.102-108)

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, 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.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej (poprzednio we Wspólnocie); może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku 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 wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art.4) Podstawową funkcją znaku 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*)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom używania w obrocie bez jego zgody :

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

Przepis art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności :

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

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub

stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, której przepis art. 296 ust. 1 stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Ten ostatni przepis znajdzie zastosowanie do oceny zasadności zarzutu naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, bądź to znak międzynarodowy, zarejestrowany w WIPO, którego ochroną objęte zostało terytorium Polski, jak w niniejszej sprawie będzie to znak towarowy IR-747641.

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Unii Europejskiej lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust.3) Przepis ten pozostawia decyzję o uprawnieniach do zwalczania działań stanowiących naruszenie prawa z rejestracji stronom umowy licencyjnej, regulując uprawnienie licencjobiorcy wyłącznego i niewyłącznego, jedynie na wypadek gdy umowa nie stanowi inaczej. Analogiczne rozwiązanie co do pierwszeństwa woli stron umowy licencyjnej, a w jej braku uprawnienia licencjobiorcy wyłącznego do występowania przeciwko naruszcycielowi na drogę sądową przewiduje dla prawa ochronnego na krajowy znak towarowy przepis art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 *in fine* p.w.p.

Wobec zakwestionowania zasadności powództwa przez żądającego jego oddalenia C, powodowa spółka obowiązana była dowieść istnienia wszystkich faktów, z których wywodziła dla siebie skutki prawne. Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I KKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności

(art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w żadnym razie nie obligują go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzędu postępowania dowodowego. Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

Jak wynika z zaoferowanych Sądowi dokumentów urzędowych, R GmbH dysponuje prawami wyłącznymi do wspólnotowych znaków towarowych **PARAMOUNT** : słownego CTM-003484847 i słowno-graficznego CTM-006813877. Co do dwóch kolejnych znaków słowno-graficznych CTM-008461402 i 008461386, postępowanie sprzeczne jest w toku i nie została podjęta dotychczas decyzja o rejestracji, powódka nie może się zatem powoływać na nieistniejące prawo wyłączne. Skuteczna ochrona na terytorium Polski prawa do znaku graficznego IR-747641 nie została należycie udowodniona. Należy wyjaśnić, że prawo to ma charakter formalny, w tym znaczeniu, że jego istnienie i zakres mogą być dowodzone wyłącznie dokumentem urzędowym – świadectwem ochronnym Urzędu Patentowego RP, a w odniesieniu do rejestracji między-narodowej – zaświadczeniem WIPO oraz dokumentem potwierdzającym publikację uznania ochrony w Polsce.

W każdym przypadku zgłoszenia zarzutu naruszenia praw wyłącznych lub dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, powód jest obowiązany (art. 6 k.c.) udowodnić aktualność, na dzień zamknięcia rozprawy, naruszenia lub istnienie zagrożenia naruszeniem jego praw w przyszłości. Spółka Inie wywiązała się z tego obowiązku. Nie wykazała inicjatywy dowodowej, a wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Andrzeja Skowrońskiego, zgłoszony przez nią na rozprawie 14 II 2011 r. w reakcji na oświadczenie pozwanego z 5 VIII 2010 r. (k.207) podlegał oddaleniu, jako spóźniony. (art. 479¹² § 1 k.p.c.) Oświadczenie C z 9 XI 2010 r. (k.284), że nie używa on i nie zamierza używać w przyszłości kwestionowanego opakowania nie zostało przez powódkę dowodnie zaprzeczone.

Strony umowy zawartej 17 V 2010 r. - R GmbH oraz I S.A. w Jankowicach zastrzegły wyłączne uprawnienie właściciela znaków towarowych do występowania przez przeciwko bezprawnym naruszeniom lub w sytuacji groźby naruszenia jej praw wyłącznych, pozostawiając I S.A. jedynie uprawnienie do podejmowania działań w celu ochrony jej własnych interesów, włącznie z żądaniami skierowanymi przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji. **Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 *in fine* i w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p., powódka nie jest więc czynnie legitymowana do wystąpienia z powództwem o zakazanie C naruszania praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych PARAMOUNT oraz znaku towarowego IR-747641 ani o usunięcie skutków tych naruszeń.**

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

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

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (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. Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji* (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

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

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi

obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- ✓ wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- ✓ wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art.3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W ocenie Sądu, I S.A. nie udowodniła w tym postępowaniu, że działania pozwanego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k., tj. takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, bądź to

wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. Do oceny ryzyka konfuzji należy zastosować reguły wypracowane przez orzecznictwo Sądów wspólnotowych na gruncie prawa znaków towarowych.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków / oznaczeń opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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 należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich 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, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego

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

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń 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 element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych każdy jako całość, 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 składnika 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*) Jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne. (por. wyrok Sądu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 *Barbara Becker*)

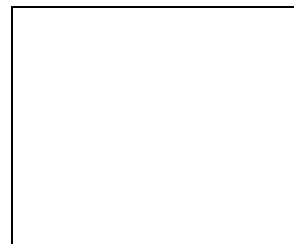
Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki

Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 *Dieselit*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO* i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sądu, powódka nie dowiodła w tym postępowaniu istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia tytoniu papierosowego w kwestionowanych opakowaniach. Bezspornie na polskim rynku, jako pierwszy był oferowany tytoń **PARAMOUNT**, do którego opakowania nawiązuje C. Dokonując normatywnej oceny ryzyka konfuzji Sąd wziął jednak pod uwagę specyficzny charakter konsumenta wyrobów tytoniowych, który zwraca większą niż przeciętna uwagę na pochodzenie towaru, rozsądnego i przykładającego wysoki poziom uwagi, jak również przywiązanego do zwyczajowych znaków towarowych, który nie może uważać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub w danym przypadku, z powiązanych ekonomicznie przedsiębiorstw, uwzględniając ponadto istniejące między występującymi w sprawie oznaczeniami różnice na płaszczyźnie graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej. Przekonuje o tym wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 22 VI 2005 r. w sprawie T-34/04 *Turkish Power* (teza 72).

Oznaczenia stron (opakowania ich identycznych towarów) nie są do siebie podobne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej ani koncepcyjnej. Sąd ma przy tym istotne wątpliwości co do

oryginalności i odróżniającego charakteru oznaczeń zastosowanych przez nie na opakowaniach tytoniu **PARAMOUNT** i **TENNESIE**. Nawiązują one w sposób jednoznaczny do renomowanych znaków towarowych, jakimi opatrywane są opakowania wyrobów tytoniowych **MARLBORO**



Dowodzi tego także postępowanie sprzeciwowe prowadzone przed OHIM na skutek skargi *Philip Morris Products* wobec rejestracji słowno-graficznych wspólnotowych znaków towarowych CTM-008461402 i 008461386. Powódka nie zaoferowała żadnych dowodów pozwalających na ustalenie, że oferowane przez nią pod nazwą **PARAMOUNT** towary mają opakowania z wysoce dystynktywnymi oznaczeniami, które można pomylić z opakowaniami tytoniu papierosowego **TENNESIE**.

W przekonaniu Sądu, nie ma podstaw do stwierdzenia, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców – dobrze zorientowanych konsumentów wyrobów tytoniowych - co do pochodzenia tytoniu papierosowego **TENNESIE** od stron niniejszego postępowania. Kwestionowane opakowanie cechuje się elementami funkcjonalnymi (pojemność, „okienko” przez które widać oferowany tytoń) oraz opisowymi, powszechnie stosowanymi słownymi i graficznymi oznaczeniami jego cech : **RED, GOLD, AMERICAN BLEND, PREMIUM TOBACCO**, liczba papierosów, które można wykonać z tytoniu zawartego w opakowaniu. Zasadnicze znaczenie dla nabywcy ma nazwa tytoniu **TENNESIE** (element dystynktywny), istotnie różna od nazwy produktu powódki **PARAMOUNT** i wskazanie pozwanego jako jego producenta na odwrocie opakowania - **ORION**. Brak także dowodu dla przyjęcia, że pojemność opakowań tytoniu **PARAMOUNT** może mieć odróżniający charakter i istotne znaczenie dla nabywców.

Sąd nie znajduje także podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia przez pozwanego przepisu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. / S.A. nie zdefiniowała czynu nieuczciwej konkurencji, jakiego miałby się dopuścić C, a który nie jest stypizowany w art. 5-17 u.z.n.k. O ile można przyjąć, że spółka wykazała renomę swego produktu i jego oznaczenia **PARAMOUNT**, to nie ma żadnych dowodów na to, że renomowany jest także wygląd opakowania przeciwstawiany opakowaniu pozwanego. Zdaniem sądu, jest ona wątpliwa, zważywszy krótki czas używania opakowania w tym kształcie (od września 2006 r.), brak danych o zakresie jego używania i wykorzystywania w celach reklamowych i promocyjno-marketingowych, a w końcu jego wygląd wprost nawiązujący do rodziny znaków

towarowych **MARLBORO** (m.in. CTM-008819724, 008817041, 004020641, 004020616, 1064853, 1064851)

Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy (w analogicznie oznaczenie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatryć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej 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*) 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. Sąd 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. (por. także wyrok Trybunału z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 *INTEL*)

Powódka nie wyjaśniła ponadto ani nie udowodniła, na czym w tym przypadku polega naruszenie prawa lub dobrych obyczajów handlowych, w końcu nie wskazała efektów naruszenia jej interesów gospodarczych.

Wobec niezdefiniowania czynu nieuczciwej konkurencji, spełniającego łącznie przesłanki określone w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1, Sąd uznał za bezzasadne roszczenia oparte na przepisie art. 18 u.z.n.k.

Sąd nie uwzględnił przy tym wniosku C o nakazanie powódce złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ powództwa I S.A. w Jankowicach nie można uznać za oczywiście bezzasadne. Przeciwnie, zgodność z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi działania pozwanego budzić może uzasadnione wątpliwości Sądu, racje powódki nie zostały jednak w tym postępowaniu należycie udowodnione.

Zważywszy, że złożona z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c., odpowiedź na pozew została zwrócona, a o oddaleniu powództwa nie zadecydowały zarzuty podniesione przez C lecz dokonana przez Sąd ocena okoliczności sprawy, uzasadnione było zniesienie pomiędzy stronami kosztów postępowania, stosownie do art. 100 k.p.c.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki w całości.