



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Tomasz Migut

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2010 r.

sprawy ze skargi **B S.p.a.** z siedzibą w Alte di Montecchio (Włochy)

przeciwko **K** prowadzącemu działalność gospodarczą

pod firmą *I* we Wrocławiu

- o uchylenie wyroku sądu polubownego

1. uchyła wyrok Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wydany 9 marca 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od skarżącego;
3. zasądza od **K** na rzecz **B S.p.a.** w Alte di Montecchio kwotę 2.697 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

29 VI 2010 r. (data nadania k.200) spółka akcyjna prawa włoskiego *B S.p.A.* z siedzibą w *Alte di Montecchio* wniosła o uchylenie wyroku Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie wydanego w dniu 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA przeciwko *K* prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *I* we Wrocławiu.

Zarzuciła sprzeczność wyroku z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z zasadą ochrony praw nabytych, sprawiedliwości społecznej, stabilnego i bezpiecznego prawa, wszechstronnego rozpoznania sprawy, spójności rozstrzygnięć prawnych oraz integralności porządku prawnego,

w szczególności przez :

- oddalenie powództwa w zakresie naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BISAZZA**, polegającego na rejestracji i bezprawnym używaniu domen internetowych zawierających oznaczenie identyczne z tym znakiem,
- zarzucenie powódce niewykazania, że pozwany jest złym rzemieślnikiem, co jest okolicznością nie mającą istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia o naruszeniu praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
- twierdzenie, że działalność pozwanego polegająca na rejestracji i używaniu domen internetowych z oznaczeniem **BISAZZA** stanowi dla powódki źródło korzyści materialnych, reklamę jej produktów, podczas gdy pozwany używał kwestionowanych domen dla reklamy własnej działalności gospodarczej.

Przeciwnik skargi *K* prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *I* we Wrocławiu **zażądał jej oddalenia**, przekonując o prawidłowości i słuszności zaskarżonego wyroku.

Bezsporne w sprawie jest, że :

B S.p.A. w *Alte di Montecchio* służą prawa do :

1. słownego wspólnotowego znaku towarowego **BISAZZA**

zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 30 III 2001 r. pod nr 001494590 z pierwszeństwem od 7 II 2000 r. dla towarów w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej (materiały budowlane /niemetaliczne/, szkło budowlane, szkło granulowane i tafle szklane do wykładzin podłogowych oraz pokryć budynków),

2. słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego :



zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 30 III 2001 r. pod nr 001500248 z pierwszeństwem od 9 II 2000 r. dla towarów w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej (materiały budowlane /niemetaliczne/, szkło budowlane, szkło granulowane i tafle szklane do wykładzin podłogowych oraz pokryć budynków). (tak też kopie świadectw rejestracji i wydruków ze stron internetowych OHIM k.75-88)

K prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *I* we Wrocławiu m.in. w zakresie wykonywania instalacji budowlanych, w tym mozaiki szklanej oferowanej przez *B* S.p.A. (tak też kopia zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej k.94) Od dnia 24 X 2007 r. on uprawniony do domen internetowych **bisazza.pl** i **bisazza.com.pl**, a od 19 II 2008 r. domeny **bisazza-installation.com**. (tak też kopie pism NASK k.92, 93) Nie służy mu jednak żadne uprawnienie do używania wspólnotowych znaków towarowych **BISAZZA** i **BISAZZA mosaico**, w szczególności nie uzyskał on zgody właścicielki znaków na korzystanie z oznaczenia **bisazza** w nazwach jego domen internetowych.

Nie godząc się z używaniem przez K oznaczenia **BISAZZA**, 23 VI 2009 r. skarżąca złożyła w Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wobec niezyskania porozumienia, 30 IX 2009 r. postępowanie mediacyjne zostało umorzone.

Strony uczyniły zapis na sąd polubowny, poddając pod rozstrzygnięcie tego Sądu, zgodnie z jego regulaminem, spór dotyczący nazw domen internetowych **bisazza.pl**, **bisazza.com.pl** i **bisazza-installation.pl**.

11 XII 2009 r. *B S.p.A.* wystąpiła z pozwem o :

1. stwierdzenie, że *K* naruszył jej prawa wyłączne w wyniku rejestracji domen internetowych **bisazza.pl**, **bisazza.com.pl** i **bisazza-installation.pl**,
2. nakazanie pozwanemu zaprzestania używania spornych domen internetowych,
3. nakazanie mu nierejestrowania i nieużywania w przyszłości domen zawierających oznaczenie **BISAZZA** lub podobne,
4. oraz nakazanie złożenia oświadczenia na stronach startowych w spornych domenach.

K domagał się oddalenia powództwa.

Wyrokiem wydanym 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji :

1. odrzucił pozew w zakresie żądań nakazania pozwanemu :
 - zaprzestania używania spornych domen internetowych,
 - nierejestrowania i nieużywania w przyszłości domen zawierających oznaczenie **BISAZZA** lub podobne,
 - złożenia oświadczenia na stronach startowych w spornych domenach,
2. w pozostałej części powództwo *B S.p.A.* oddalił.

Sąd przedstawił ustalenia faktyczne ograniczone do treści informacji widniejącej na stronach internetowych w spornych domenach w dniu rozpoznania sprawy - 8 marca 2010 r. oraz *we wcześniejszym okresie*.

Stwierdził, że zgodnie z § 1 ust.4 statutu, Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji jest uprawniony wyłącznie do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny. Dalej idące żądania wykraczają poza zakres kognicji Sądu, podlegają odrzuceniu przez analogię do art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. - na podstawie art. 2 ust. 5 regulaminu w zw. z art. 1184 § 2 k.p.c.

W zakresie żądania ustalenia, Sąd uznał, że art. 154 p.w.p. nie daje powodowi uprawnienia do wywodzenia z niego naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, przepis

ten zawiera bowiem przykładową listę działań składających się na używanie znaku towarowego. Naruszenie prawa zdefiniowane zostało w ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zdaniem Sądu, pozwany używał oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, który uznać można za renomowany, lecz nie dla identycznych towarów. Powódka nie wykazała natomiast spełnienia przesłanek pkt 3 ust. 2 art. 292 p.w.p. (tak w oryginale wyroku) Działanie pozwanego z pewnością nie jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku, skoro na stronach internetowych w spornych domenach nie pozostawiał on wątpliwości co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem towarowym **BISAZZA**. Sposób informowania o produktach powódki świadczy raczej o tym, że pozwany dążył do zwiększenia renomy znaku **BISAZZA**, a nie do jej osłabienia. Powódka nawet nie próbowała dowodzić, że pozwany jest na przykład rzemieślnikiem o zbyt słabych kwalifikacjach do układania mozaiki BISAZZA, a zatem skorzystanie z jego usług osłabiać może renomę towarów oznaczonych tym znakiem. Pozwany niewątpliwie czerpał korzyści z używania znaku powódki, ale jednocześnie przysparzał ich spółce. Nieodpłatnie reklamował produkty *Bisazza* i przyczyniał się do zwiększenia ich sprzedaży. Korzyść była zatem obustronna. Powódka nie przedstawiła dowodu, że miała realny zamiar rejestracji i wykorzystania spornych domen w sposób przynoszący jej większe korzyści niż działania pozwanego. Nie zaistniała zatem żadna z przesłanek naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Odnosząc się do zarzutu dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, Sąd stwierdził, że działania stron nie mają charakteru konkurencyjnego ale komplementarny. Treść informacji umieszczanych na stronach internetowych w spornych domenach wyłącza uznanie, że pozwany popełnił czyn stypizowany w art. 5, 10 lub 3 u.z.n.k. Jego działanie nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje pozwanego, w sposób emocjonalny i sprawiający wrażenie autentycznego, reklamowały produkty i działalność powódki, przedstawiając je w jak najlepszym świetle. *B S.p.A.*, dochowując należytej staranności, mogła dokonać rejestracji domen na swoją rzecz. Zarzuty stawiane pozwanemu sprawiały na Sądzie wrażenie próby przerzucenia na niego odpowiedzialności za zaniedbanie samej powódki i jej polskiego przedstawiciela.

W ocenie Sądu warunki przeniesienia domen stawiane powódce przez K nie mogą stanowić podstawy formułowania zarzutów. Działanie pozwanego nie może być także kwalifikowane jako naruszenie prawa do firmy, ani jako cybersquatting. Warunkiem tego ostatniego jest zamiar uzyskania korzyści majątkowych kosztem innej osoby, nie zaś dążenie do z wielokrotnienia obopólnych korzyści.

Odpis wyroku doręczony został pełnomocnikowi skarżącej w dniu 29 III 2010 r.

29 VI 2010 r. B S.p.A. w Alte di Montecchio wniosła o uchylenie wyroku Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Komunikacji w Warszawie wydanego 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA, zachowując termin do wniesienia skargi określony w art. 1208 § 1 k.p.c. (dowód : akta postępowania arbitrażowego)

Sąd zważył co następuje :

Skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego stanowi nadzwyczajny środek nadzoru judykacyjnego sądu państwowego nad działalnością sądu polubownego i ma charakter kasatoryjny. Postępowanie przed sądem powszechnym wywołane skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego, regulowane przepisami art. 1205 i nast. k.p.c., ma zdecydowanie odmienny charakter niż postępowanie przed sądem drugiej instancji poddającym kontroli instancyjnej wyrok sądu powszechnego. W postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego sąd powszechny nie bada meritum sporu (czy przytoczone w nim fakty uzasadniają wydane rozstrzygnięcie), ani nie weryfikuje prawidłowości poczynionych i przyjętych za podstawę wyroku ustaleń. (por. wyroki Sądu Najwyższego z 21 XII 2004 r. I CK 405/04, z 8 XII 2006 r. V CSK 321/06, z 11 V 2007 r. I CSK 82/07)

Zadaniem sądu powszechnego rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego jest wyjaśnienie, czy w sprawie nie wystąpiła określona w ustawie podstawa uchylenia tego wyroku. Nie mieści się tu, co do zasady, kontrola zgodności wyroku sądu polubownego z prawem materialnym ani badanie, czy znajduje on oparcie w faktach przytoczonych w jego uzasadnieniu i czy fakty te zostały prawidłowo ustalone. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3 IX 2009 r. I CSK 53/09)

Dokonując zmiany unormowań odnoszących się do sądownictwa polubownego (dodanie Części piątej k.p.c. ustawą z 28 VII 2005 r.), polski ustawodawca dążył do jego wzmocnienia, w szczególności przez ograniczenie możliwości podważania wyroków sądów polubownych. Trafnie podkreśla się więc, że *a casu ad casum* dokonywana przez sąd powszechny, raczej z zastosowaniem wykładni zawężającej niż rozszerzającej, ocena istnienia podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego powinna być niezwykle rozważna i ostrożna.

Kompetencje sądów powszechnych w zakresie kontroli prawidłowości orzeczeń sądów polubownych są bardzo ograniczone i ściśle określone. Warto odwołać się do tezy wyroku

Sądu Najwyższego z 11 V 2007 r. sygn. akt I CSK 82/2007, zgodnie z którą : *Uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny może nastąpić wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1206 k.p.c. Sąd powszechny nie może w ramach postępowania o uchylenie wyroku sądu polubownego rozpoznawać merytorycznie sporu pomiędzy stronami postępowania polubownego.*

Podstawy uchylenia wyroku sądu arbitrażowego wymienione są w art. 1206 k.p.c. w sposób wyczerpujący. Sąd rozpoznający skargę jest związany podstawami przytoczonymi przez skarżącego i może uchylić wyrok sądu arbitrażowego ze względu na zaistnienie określonej podstawy z art. 1206 § 1 k.p.c. tylko wówczas, gdy została ona powołana w skardze. Z urzędu uwzględnia jedynie dwie podstawy określone w § 2 art. 1206 k.p.c. : wynikającą z ustawy nie-
możność rozstrzygnięcia sporu przez ten sąd (pkt 1) i sprzeczność wyroku sądu arbitrażowego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 2). Branie przez sąd pod rozwagę z urzędu wymienionych podstaw uchylenia wyroku nie stoi na przeszkodzie powołaniu się na nie w skardze. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3 IX 2009 r. I CSK 53/09)

*Według dominującego poglądu, przy ocenie, czy wyrok sądu arbitrażowego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego, należy uwzględniać jego treść, a nie prawidłowość postępowania przed sądem arbitrażowym ani prawidłowość obsady składu tego sądu (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1937 r., III C 1254/35, Zb. Orz. 1938, nr 1, poz. 44, z dnia 3 września 1998 r., I CKN 822/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 39). **Przez podstawowe zasady porządku prawnego stanowiące podstawę oceny wyroku sądu arbitrażowego należy rozumieć nie tylko normy konstytucyjne, ale i naczelne normy w poszczególnych dziedzinach prawa** (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00, OSNC 2000, nr 11, poz. 203 i cytowane w nim orzecznictwo). Na podstawie wyrażonej w art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. klauzuli porządku publicznego wyrok sądu arbitrażowego ulega zatem uchyleniu wtedy, gdy zdeterminowane jego treścią skutki są nie do pogodzenia z określoną normą zaliczaną do podstawowych zasad tego porządku. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3 IX 2009 r. I CSK 53/09)*

Stosowanie przez sąd polubowny prawa materialnego właściwego dla rozstrzyganego stosunku - przestrzeganie którego, co do zasady, nakazuje art. 1194 § 1 k.p.c. - podlega kontroli sądu powszechnego rozpoznającego skargę o tyle tylko, o ile wymaga tego zastosowanie, uwzględnianej z urzędu klauzuli porządku publicznego. Naruszenie przez sąd polubowny właściwego prawa materialnego uzasadnia uchylenie wyroku sądu polubownego jedynie wówczas, gdy pociąga za sobą jego sprzeczność z porządkiem prawnym.

W niniejszym postępowaniu *B S.p.A.* zarzuciła, że wyrok Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie wydany 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, wymieniając zasady ochrony praw nabytych, sprawiedliwości społecznej, stabilnego i bezpiecznego prawa, wszechstronnego rozpoznania sprawy, spójności rozstrzygnięć prawnych oraz integralności porządku prawnego.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, z urzędu stwierdza, że Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie był władny rozstrzygnąć spór o naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

Przepis art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* stanowi w ust. 1, że państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych), które pełnią funkcje powierzone im rozporządzeniem. Zgodnie zaś z art. 96, sądy te mają wyłączną właściwość :

- a. we wszystkich sprawach dotyczących naruszenia, a jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe, także dotyczących zagrożenia naruszenia wspólnotowego znaku towarowego;
- b. w sprawach o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;
- c. w sprawach odnoszących się do roszczeń określonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie;
- d. w sprawach powództw wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie art. 100.

Z powołanego przepisu nie wynika ograniczenie przez ustawodawcę wspólnotowego praw stron do poddania sporu odnoszącego się do naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych rozstrzygnięciu sądu polubownego. Należy go interpretować w ten sposób, że ograniczenie uprawnień do rozpoznawania tego typu spraw dotyczy systemu sądownictwa powszechnego. Gdyby wolą ustawodawcy wspólnotowego było pozbawienie stron uprawnień do zawarcia ugody lub do wyboru przez uprawnionego i naruszydiciela innego rozwiązania ich sporu to by o tym wyraźnie wyrzekł.

W przekonaniu Sądu, art. 96 rozporządzenia nie przesądza o utracie zdolności arbitrażowej przez spór o naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

Taki skutek nie wynika także z przepisów prawa krajowego (zdolność ugodowa wg art. 1157 k.p.c.) Prawo z rejestracji ma charakter majątkowy, a spór o jego naruszenie strony mogą – wedle własnej decyzji – rozstrzygnąć, zawierając ugodę, zarówno pozasądową jak i sądową. *Dla oceny zdolności arbitrażowej nie ma znaczenia kwestia, że przepisy dla danej sprawy ustanawiają jurysdykcję krajową wyłączną sądów określonego państwa, ani to, że w sprawie tej ustanowiona została właściwość wyłączna określonego sądu państwowego.* (tak : Tadeusz Ereciński, Karol Weitz *Sąd arbitrażowy*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2008 s.117)

Przepis art. 1194 § 1 k.p.c. stanowi, że sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.

Rozstrzygając o słuszności stawianych w pozwie zarzutów naruszenia wspólnotowych znaków towarowych **BISAZZA** i **BISAZZA mosaico** sąd polubowny był zobowiązany zastosować przepisy prawa wspólnotowego – rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które stanowią element obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Odwoływanie się do prawa krajowego – ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, jest oczywiście nieprawidłowe, jakkolwiek kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust.2 p.w.p. jest dokonywana według zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Należy stwierdzić, że zawarta w motywach skarżonego wyroku, interpretacja podstawowych zasad prawa znaków towarowych, zarówno krajowego, jak i wspólnotowego świadczy o niezrozumieniu materii i braku umiejętności zastosowania obowiązujących przepisów do okoliczności niniejszej sprawy.

Sąd polubowny dopuścił się szeregu nieprawidłowości, kwalifikując prawa powódki jako krajowe prawa ochronne, dokonując oceny naruszenia jednego tylko znaku (prawdopodobnie słownego – **BISAZZA**), wymiennie przekonując o renomie tego znaku lub towaru, bez jej zbadania, uzasadniając brak naruszenia na podstawie okoliczności nie

mających żadnego znaczenia na gruncie prawa znaków towarowych, a równocześnie, nie dokonując oceny identyczności/podobieństwa znaków towarowych powódki i oznaczeń pozwanego zawartych w nazwach domen internetowych oraz towarów/usług każdej ze stron.

Godzi się wyjaśnić Sądowi polubownemu, że :

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*, 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, jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie 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*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty 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. (domniemanie ważności)

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 / usług jednego przedsiębiorstwa od towarów / usług innych przedsiębiorstw. (art. 4)

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 ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie:**

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

Każdy z wymienionych przypadków określa odmienną formę naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i może znaleźć zastosowanie w odmiennym stanie faktycznym :

- **pkt a.** jest warunkowany stwierdzeniem przez sąd podwójnej identyczności : znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarów i/lub usług, dla których są one zarejestrowane i używane,
- **pkt b.** znajdzie zastosowanie wówczas, gdy mamy do czynienia z identycznością lub podobieństwem znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarów i/lub usług, dla których są one zarejestrowane i używane, także wówczas gdy znak towarowy jest renomowany,
- **pkt c.** znajdzie zastosowanie wówczas, gdy oznaczenie używane jest dla towarów lub usług, które nie są ani identyczne ani podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy (specjalizacja), jednak renoma znaku towarowego uzasadnia udzielenie

ochrony wykraczającej poza granice specjalizacji, wówczas gdy, wskutek używania oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny pozwany uzyskuje nienależną korzyść albo szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku powoda.

Pojęcie renomy związane jest z bardzo dobrą opinią o kimś (np. przedsiębiorcy) lub o czymś (np. produkcie). Wielekroć powoływana, szczególnie w prawie własności intelektualnej, **renoma** nie jest definiowana w języku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy określony przedsiębiorca lub oferowany przezeń produkt cieszą się renomą dokonywana jest każdorazowo przez sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody. Przy definiowaniu pojęcia i dokonaniu oceny, czy dany znak towarowy korzysta z renomy, warto posłużyć się orzecznictwem Sądów wspólnotowych dotyczącym renomy znaków towarowych. Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 *General Motors* Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE 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 wydanych 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 *Emilio Pucci* i 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.

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względowymi podstawami odmowy rejestracji wskazany-mi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne

znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału i Sądu Unii Europejskiej) odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa znaków towarowych,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Należy przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać 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. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*, z 12 IX 2007 r. w sprawie T-363/04 *La Española*)

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 przeciwstawiane mu 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 i usług 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*, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit*)

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 wykonywania instalacji budowlanych, a towarami objętymi rejestracją znaków towarowych **BISAZZA** i **BISAZZA mosaico** charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne dla świadczenia usług, które są oferowane przez pozwanego. Świadczenie usług obejmuje, poza czynnością prawną usługi, dzieła, robót budowlanych, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do ich nabycia. 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*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami 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 Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, wyrok Sądu z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

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* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpò*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*, wyrok ETS 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 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 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 dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Konsument zwraca zwykle największą uwagę na początkowy element słownego znaku towarowego, to właśnie słowo umieszczone na początku znaku ma zwykle największą zdolność odróżniającą i jest najlepiej zapamiętywane. (wyroki Sądu z 16 III 2005 r. w sprawie T-112/03 *Flexi Air*, z 25 III 2009 r. w sprawie T-21/07 *Spaline*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 11 V 2010 r. w sprawie T-492/08 *Star Snack*) Zawarty w znaku element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Znak towarowy, który nie zawiera żadnego elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*) Znaki towarowe mające charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający. (wyrok ETS z 29 IX 1998 r. C-39/97 *Canon*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et

avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. 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. w sprawie C-361/04 *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. 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*, 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*)

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.)

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zakazania wszystkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również możliwość skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. (art. 9 ust.1b) Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9

ust. 2) Wyłączność ta nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12, nie może on zakazać osobie trzeciej używania w obrocie:

- ✓ oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, albo też innych właściwości towarów lub usług;
- ✓ znaku w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

W wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy* Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. Stwierdził m.in.: *Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.* (por. także wyrok ETS z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

Ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (możliwość, prawdopodobieństwo) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a uprawnionym ze znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należyć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie *Gillette* : *Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).*]

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- 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 mu 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 *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 nałożenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi (arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Przedstawione zasady powinny były znaleźć zastosowanie do rozstrzygnięcia sporu o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Wypracowane przez sądy wspólnotowe, reguły orzekania w tego rodzaju sprawach wiążą bowiem zarówno sądy powszechne, jak i sądy arbitrażowe. Abstrahując od nich, cechujące się dowolnością oceny Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych doprowadziły w niniejszej sprawie do całkowicie nieuzasadnionego pozbawienia B S.p.A. ochrony przysługujących jej praw wyłącznych.

Rozstrzygnięcie o naruszeniu praw powódki w wyniku rejestracji i używania domen internetowych o nazwach **bisazza.pl**, **bisazza.com.pl** i **bisazza-installation.pl** wymagało odrębnego potraktowania każdego ze wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powódki i przeciwstawienia im każdego z oznaczeń zawartych w nazwach domen należących do pozwanego.

Skoro zarzucane naruszenie ma miejsce w Internecie, należałoby rozważyć celowość zastosowania w sprawie zasad wypracowanych przez Trybunał Unii Europejskiej w wyroku wydanym w dniu 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google* (ewentualnie także w wyrokach z 8 VII 2010 r. w sprawie C-558/08 *Portkabin* i z 25 III 2010 r. w sprawie C-278/08 *Bergspechte*) Także stwierdzenie renomy znaku lub znaków towarowych oraz uprawnienia Rafała Kacprzaka do używania znaków w celach informacyjnych wymagają poczynienia koniecznych ustaleń oraz dogłębnej oceny, zgodnie z zasadami wypracowanymi w prawie znaków towarowych.

Rejestracja wspólnotowych znaków towarowych daje uprawnionej gwarancje wyłączności korzystania ze znaku towarowego oraz niezakłóconej realizacji ich funkcji wskazania pochodzenia, informacyjnej, reklamowej, gwarancji jakości towarów lub usług oraz inwestycyjnej. Odmowa udzielenia powódce ochrony przysługujących jej praw wyłącznych może być uzasadniona wyłącznie stwierdzeniem przez sąd polubowny, że pozwanemu służy skuteczne względem *B S.p.A.* prawo do używania oznaczenia **BISAZZA** w domenach internetowych. Bez znaczenia dla oceny bezprawności działania Rafała Kacprzaka są jego dobra wiara, szczerze intencje, czy przysparzanie powódce korzyści majątkowych.

Wątpliwości Sądu budzi ponadto uznanie przez sąd polubowny niedopuszczalności orzekania w przedmiocie :

1. nakazania pozwanemu zaprzestania używania spornych domen internetowych,
2. nakazania mu nierejestrowania i nieużywania w przyszłości domen zawierających oznaczenie **BISAZZA** lub podobne oraz
3. nakazania złożenia oświadczenia na stronach startowych w spornych domenach.

Sąd polubowny stwierdza, że statut i regulamin dopuszczają wyłącznie wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia czy - w wyniku rejestracji domen internetowych - pozwany naruszył prawa wyłączne powódki.

Z postanowień § 1 ust.4 Statutu wynika jednak tylko tyle, że Sąd jest powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z

zakończeniem „pl”. Nie wynika z niego natomiast, że kompetencje sądu ograniczają się do wydania wyroku ustalającego (stwierdzającego) naruszenie lub brak naruszenia prawa, że powódka nie może w postępowaniu arbitrażowym żądać zastosowania sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszenia.

Przeciwko takiemu rozumieniu pojęcia sporu o naruszenie praw przemawiają postanowienia Regulaminu Sądu, w szczególności definicja klauzuli arbitrażowej z art. 1, czy art. 30 ust.4 dotyczący wydawanego orzeczenia. Należy zatem uznać, że w tym zakresie Sąd polubowny uchylił się od całościowego rozpoznania sprawy. Prawo znaków towarowych gwarantuje bowiem właścicielowi możliwość domagania się zastosowania względem naruszającego sankcji zakazowych, a także żądania usunięcia skutków naruszenia.

Interpretując zawężająco powołany przepis Statutu, Sąd równocześnie rozstrzyga o niedopuszczeniu się przez K czynu nieuczciwej konkurencji, choć niewątpliwie tego rodzaju kwalifikacja nie mieści się w granicach naruszenia praw, lecz szkodenia interesom gospodarczym przez rynkowego konkurenta. Sąd pragnie przy tym stwierdzić, że motyw zwolnienia K z odpowiedzialności za dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji jest nadmiernie uproszczone, a w wielu elementach błędne. Zasadnicze zastrzeżenia musi budzić uznanie, że w okolicznościach niniejszego sporu strony nie mogą być uznane za konkurentów.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskania nabywców oferowanych przezeń towarów (w każdym wypadku odnosi się to także do świadczonych przez przedsiębiorcę usług). Obejmują one także, bardzo istotne z punktu widzenia samej sprzedaży, marketing i promocję. 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. (por. Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i w żadnym przypadku 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)

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

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wówczas, 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 takiego zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowiącym klauzulę generalną przepisem art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ust. 2 przepis ten przykładowo wymienia działania stanowiące w szczególności czyny nieuczciwej konkurencji, m.in. naśladownictwo produktów. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, naruszenia dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej.

Sąd podziela pogląd, iż art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny definiuje czyn nieuczciwej konkurencji, przykładowo wymieniając w ust. 2 niektóre działania, typizowane dodatkowo w

art. 5-17 u.z.n.k. Powołane przepisy 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 nie tworzą zamkniętego katalogu, za czyn nieuczciwej konkurencji można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji,
- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art.5-17 u.z.n.k., określenie ogólne spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki jednego z przepisów art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 u.z.n.k. (np. znamienia bezprawności) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (*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 art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Ustalenie, że K nie dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji musi być oparte na ustaleniach faktycznych, poddanych ocenie z punktu widzenia przedstawionych wyżej zasad.

W ocenie Sądu, stwierdzenie, że pozwany K nie dopuścił się naruszenia praw B S.p.a. do firmy jest całkowicie arbitralne, nie poparte żadnym uzasadnieniem, ograniczone do wskazania przepisu art. 43¹⁰ k.c.

Skarżąca słusznie zatem zarzuca wyrokowi sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, która uzasadnia uchylenie w całości wyroku wydanego 9 III 2009 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA. (art. 1205 § 1 w zw. z art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik 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.) 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.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej 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 adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

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

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