



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie 24 lipca 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **B. GmbH & Co. KG**
z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)

przeciwko **F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

oraz z pozwu wzajemnego **F.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**
Krakowie

przeciwko **B. GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)**

o unieważnienie znaku towarowego

I. zakazuje pozwanemu głównemu naruszania praw powoda głównego z rejestracji
następujących międzynarodowych znaków towarowych wskazujących Unię Europejską:

- a) słownego znaku towarowego „**Body Attack**” zarejestrowanego pod numerem IR 1059911,
- b) słownego znaku towarowego „**ATTACK**” zarejestrowanego pod numerem IR 110977,

to jest działań polegających na:

- 1. produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwanego głównego suplementów diety opatrzonych oznaczeniem słownym „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” oraz oznaczeniem słowno-graficznym:



2. używaniu oznaczeń „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” w nazwie domeny internetowej <massattack.pl>, pod którą prowadzona jest strona internetowa działająca pod adresem <https://www.massattack.pl>, za pośrednictwem której pozwany główny oferuje i reklamuje suplementy diety opatrzone oznaczeniami „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**”, w adresie internetowym profilu „Mass Attack” na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/MassAttackPL oraz w reklamie, dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w odniesieniu do suplementów diety;

II. nakazuje pozwanemu głównemu zniszczenie na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, wszystkich, stanowiących własność pozwanego głównego opakowań towarów w postaci suplementów diety opatrzonych oznaczeniem słownym „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” oraz oznaczeniem słowno-graficznym:



III. zobowiązuje pozwanego głównego do wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, będących własnością pozwanego głównego towarów w postaci suplementów diety opatrzonych oznaczeniem słownym „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” oraz oznaczeniem słowno-graficznym:



- IV. zobowiązuje pozwanego głównego do zniszczenia wszelkich materiałów handlowych i reklamowych stanowiących własność pozwanego głównego dotyczących suplementów diety opatrzonych oznaczeniem słownym „MASS ATTACK” lub „MASSATTACK” oraz słowno-graficznym jak w pkt II i III;
- V. zobowiązuje pozwanego głównego do opublikowania na jego koszt ogłoszenia o wydanym w sprawie orzeczeniu uznającym naruszenie przez pozwanego głównego praw powoda głównego wynikających z wymienionych w pkt I rejestracji międzynarodowych znaków towarowych wskazujących Unię Europejską w polskim wydaniu czasopisma „(...)” wydawanego przez Wydawnictwo (...), na drugiej lub trzeciej stronie tego magazynu, w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku, przy czym treść ogłoszenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 16 na białym tle i nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni jednej strony czasopisma;
- VI. w pozostałej części powództwo główne oddala;
- VII. zasądza od pozwanego głównego na rzecz powoda głównego kwotę 6.697,00 PLN (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa głównego;
- VIII. oddala powództwo wzajemne;
- IX. zasądza od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kwotę 1.697,00 PLN (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa wzajemnego.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

Powód B. GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) wniósł na podstawie art. 9 ust. 2 pkt b), art. 9 ust. 3, art. 124 (a), art. 125 ust. 1, art. 130 oraz art. 189 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz na podstawie art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2), art. 286 oraz art. 2861 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) przeciwko pozwanemu F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o:

I. zakazanie pozwanemu naruszania praw powoda z rejestracji następujących międzynarodowych znaków towarowych wskazujących Unię Europejską:

- słownego znaku towarowego **“Body Attack”** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pod numerem IR1059911;
- słownego znaku towarowego **„ATTACK”** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe WIPO pod numerem IR110977;
- słowno-graficznego znaku towarowego **„Body Attack SPORTS NUTRITION”**



zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe WIPO pod numerem IR1217783 ,
to jest zakazania działań polegających na:

3. produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwaną suplementów diety opatrzonych oznaczeniami **„MASS ATTACK”** lub **„MASSATTACK”** bez względu na rozmiar, tło oraz kolor i krój czcionki, którą zapisano te oznaczenia, w szczególności w opakowaniach zewnętrznych o następującym wyglądzie:



4. używaniu oznaczeń „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” bez względu na rozmiar, kolor czy grafikę czcionki, którą zapisano to oznaczenie, w nazwie domeny internetowej <(…).pl>, pod którą prowadzona jest strona internetowa działająca pod adresem [https://www. \(…\).pl](https://www.(...).pl), za pośrednictwem której pozwana oferuje i reklamuje suplementy diety opatrzone oznaczeniami „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**”, w adresie internetowym profilu „(…)” na portalu społecznościowym (...): [www. \(…\).pl](http://www.(...).pl) oraz w reklamie, dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w odniesieniu suplementów diety;

X. nakazanie pozwanemu zniszczenia na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, wszystkich, stanowiących własność pozwanego opakowań towarów w postaci suplementów diety opatrzonych oznaczeniami „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” bez względu na rozmiar, tło oraz kolor i krój czcionki, którą zapisano te oznaczenia, w szczególności produktów w opakowaniach o następującym wyglądzie:



XI. zobowiązanie pozwanego do wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, będących własnością pozwanego towarów w postaci suplementów diety opatrzonych oznaczeniami „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” bez względu na rozmiar, tło oraz kolor i krój czcionki, w szczególności produktów w opakowaniach o następującym wyglądzie:



- XII. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia wszelkich materiałów handlowych i reklamowych stanowiących własność pozwanego dotyczących suplementów diety opatrzonych oznaczeniami „**MASS ATTACK**” lub „**MASSATTACK**” o wyglądzie przedstawionym we wcześniejszych punktach;
- XIII. zobowiązanie pozwanego do opublikowania na jego koszt ogłoszenia o wydany w sprawie orzeczeniu obejmującego: dane pozwanego, dane powoda oraz fakt wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku uznającego naruszenie przez pozwanego praw powoda wynikających z wymienionych w pkt I pozwu praw z rejestracji międzynarodowych znaków towarowych wskazujących Unię Europejską, w polskim wydaniu czasopisma „ (...)” wydawanego przez Wydawnictwo (...)z siedzibą przy ul. (...)w W. (...), na drugiej lub trzeciej stronie tego magazynu, w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku, przy czym treść ogłoszenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 16 na białym tle i nie może zajmować mniej niż 20% powierzchni jednej strony czasopisma.


W odpowiedzi na pozew pozwany F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm prawem przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych - k. 231–244.

W pozwie wzajemnym złożonym 4 marca 2019 roku powód wzajemny F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wniósł na podstawie art. 198 ust 2 w związku z art. 59 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej o: unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię w zakresie słownego znaku towarowego „ATTACK” o numerze zgłoszenia 1110977, zarejestrowanego na rzecz pozwanego wzajemnego w dniu 31 października 2011 roku oraz o zasądzenie od pozwanego wzajemnego na rzecz powoda wzajemnego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na pozew wzajemny pozwany wzajemny B. GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu wniósł o oddalenie w całości pozwu wzajemnego jako niezasadnego oraz o zasądzenie od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych - k. 491-502.

Sąd Okręgowy ustalił:

B. GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu zostało założone w 1994 roku, obecnie zatrudnia ponad 180 pracowników, posiada ponad 40 własnych sklepów w N., A. a także sieć sklepów partnerskich w S. i, I. oraz S.. Sprzedaż towarów powoda głównego prowadzona jest ponadto w sklepach z produktami fitness, placówkach treningowych i klubach sportowych, aptekach, marketach, drogeriach i na stacjach benzynowych w wielu krajach na świecie. Niemal od początku działalności istotnym elementem polityki ekonomicznej powoda głównego były internetowe kanały sprzedażowe. Pierwszy sklep internetowy został uruchomiony w 1997 roku, a pierwszy sklep stacjonarny ruszył w 2003 roku. Za pomocą oficjalnych kanałów dystrybucji produkty Body Attack dostępne są w ponad 30 krajach na całym świecie, przez co w branży produktów spożywczych i suplementów diety ma ugruntowaną silną pozycję – dowód - wydruk z podstrony informacyjnej (...) sklepu internetowego Body Attack k. 46 – 48. Powód główny ma prawo do:

- a) słownego znaku towarowego „Body Attack” nr 1059911 z datą pierwszeństwa od 15 września 2010 roku, a zarejestrowanego m.in. dla towarów z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej, w tym dla preparatów odżywczych, wzmacniających i odświeżających na bazie aminokwasów i / lub witamin i / lub minerałów – dowód - wydruk z bazy EUIPO k. 50-52;
- b) słownego znaku towarowego „ATTACK” nr 110977, chronionego z datą pierwszeństwa od 3 maja 2011 roku, a zarejestrowanego m.in. dla towarów z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej, w tym dla preparatów do przygotowywania napojów dietetycznych – dowód - wydruk z bazy EUIPO k. 54-57 oraz:
- c) słowno - graficznego znaku towarowego  nr 1217783 chronionego z datą pierwszeństwa od 21 czerwca 2013 r. zarejestrowany dla towarów i usług z następujących klas Klasyfikacji Nicejskiej: 5: m.in. dla suplementów diety, 35: m.in. dla usługi handlu hurtowego i detalicznego obejmujących suplementy diety - dowód - wydruk z bazy EUIPO k. 59-62.

Słowny znak towarowy „ATTACK” został zarejestrowany pod numerem 1110977 dla towarów i usług w następującej klasyfikacji nicejskiej: **5** – produkty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów medycznych; preparaty do redukcji masy ciała do użytku medycznego; preparaty do przygotowywania napojów dietetycznych; suplementy diety do celów leczniczych głównie zawierające witaminy, w szczególności kwas askorbinowy i/lub aminokwasy i/lub białka i/lub kreatynę i/lub minerały i/lub sproszkowane owoce i/lub

koenzymy, w szczególności kwas liponowy i/lub węglowodany i/lub triglicerydy i/lub włókna; wszystkie wyżej wymienione towary również jako proszki, granulaty, pigułki, kapsułki, pasty, batoniki i/lub z dodatkami smakowymi, przyprawami, ekstraktami roślinnymi i/lub innymi składnikami aktywnymi; **25** – odzież, obuwie, nakrycia głowy; wszystkie wyżej wymienione towary również do użytku w sporcie, w szczególności rękawice do gimnastyki; **30** – suplementy diety do użytku niemedycznego na bazie włókien lub węglowodanów, a także witaminy, w szczególności kwasy askorbinowe i/lub aminokwasy i/lub białka i/lub kreatyna i/lub minerały i/lub koenzymy, w szczególności kwas liponowy oraz i/lub węglowodany i/lub włókna; ekstrakty słodu i słodu do celów żywienia; skrobia i produkty skrobiowe do żywienia; napoje kawowe; glukoza; wszystkie wyżej wymienione towary również jako proszki, granulaty, pigułki, kapsułki, pasty lub batoniki i/lub z dodatkiem aminokwasów, białek, triglicerydów, aromatów, przypraw, ekstraktów roślinnych i/lub innych aktywnych składników; **32** – napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owocowe; napoje bezalkoholowe, mianowicie napoje dla sportowców, napoje energetyczne, napoje odżywcze, napoje mineralne i napoje witaminowe; napoje izotoniczne; napoje dietetyczne do użytku niemedycznego; proszki i syropy do przygotowywania wyżej wymienionych napojów; **41** - usługi gym, fitness i usługi klubów ćwiczeń; organizacja zawodów sportowych, aranżacja seminariów, wypożyczanie wyposażenia sportowego z wyłączeniem pojazdów – dowód – świadectwo rejestracji k. 54-56, tabela z zestawieniem towarów i usług w poszczególnych klasach k. 71-74.

Na rynku polskim powód główny jest obecny od 2011 roku, w którym uruchomiony został oficjalny polskojęzyczny profil B. w portalu społecznościowym (...)k. Początkowo sprzedaż prowadzona była poprzez sieć partnerów zamawiających w N. , ale wraz z dynamicznym rozwojem sprzedaży oraz ciągłym wzrostem popularności produktów uruchomiony został odrębny polskojęzyczny sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem: [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) oraz www.yambam.pl – okoliczności niekwestionowane. Produkty powoda głównego oraz powiązane z nimi znaki towarowe zyskały w P. ugruntowaną pozycję i wysoki stopień rozpoznawalności w branży produktów spożywczych, napojów i suplementów diety dla osób uprawiających tzw. sporty sylwetkowe, takie jak kulturystyka i fitness. Dotyczy to zarówno klientów biznesowych (sklepy, hurtownie, siłownie, salony fitness), jak również osób zawodowo zajmujących się dietetyką sportową (sportowcy, trenerzy, dietetycy), a także konsumentów – dowód - wydruk strony głównej polskiego sklepu internetowego B. k. 76, wydruk przykładowego opisu produktu Body Attack w sklepie internetowym powoda k. 78-79. Produkty B. dostępne są również w stałej ofercie innych sklepów internetowych w

szczegółności specjalizujących się w produktach żywnościowych i suplementach diety dla osób uprawiających sporty sylwetkowe. Produkty powoda głównego są dostępne za pomocą porównywarek cen sklepów internetowych np. skąpiec oraz na platformie aukcyjnej allegro.pl. W tych serwisach dostępne są opcje zawężania wyników wyszukiwania jedynie do produktów sprzedawanych pod marką B. , a tego typu opcje udostępniane są jedynie dla marek popularnych i regularnie poszukiwanych w danym serwisie – dowód - oferty produktów k. 81-83, 85-86, 88-93, 95. Body Attack jest promowany w P. także za pośrednictwem oficjalnych polskojęzycznych profili w portalach społecznościowych, m.in. (...) (od grudnia 2011 r.) oraz (...) (od września 2017 roku) – dowód - wydruki z portalu (...) k. 97-98, 104-105, 107-112, 133-136, 138, wydruk z portalu (...) k. 101-102, 114-124, 140. Każdy z tych portali jest aktualizowany kilka razy dziennie, skupiając duże grupy aktywnych użytkowników (ponad 5000 użytkowników na (...) oraz ponad 6200 na (...)), zamieszczających komentarze, a także polecających lub „lajkujących” posty – dowód – wydruki jak wyżej. Powód główny nawiązał stałe oraz incydentalne relacje sponsorskie z szeregiem czołowych polskich zawodników, trenerów i dietetyków, w szczególności z branży kulturystycznej oraz fitness, którzy aktywnie promują produkty powódki w czasie pokazów, zawodów, targów oraz na bieżąco, na swoich profilach w portalach społecznościowych, dzieląc się przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem - dowód - wydruki profili z portalu (...) k. 104-140. Powód ma stałe stanowiska promocyjne i handlowe na najważniejszych polskich wystawach i targach poświęconych branży kulturystycznej i fitness - dowód – filmy dostępne w portalu (...) płyta CD k. 140. Słowno-graficzny znak towarowy powoda głównego



wykorzystywany jest przede wszystkim w oficjalnych materiałach i kanałach komunikacyjnych oraz sprzedażowych powoda głównego, takich jak sklep internetowy oraz profile na portalu (...) i (...). Znak ten widnieje także na akcesoriach promocyjnych firmy powoda – dowód - wydruki z portalu (...) k. 97-98, 104-105, 107-112, 126-128, 133-136, 138, wydruk z portalu Instagram k. 101-102, 114-124, 140. Słownymi znakami towarowymi powoda głównego „Body Attack” i „ATTACK” oznaczane są produkty powoda dostępne na rynku polskim – dowód – wydruk ze strony internetowej powoda k. 85-86.

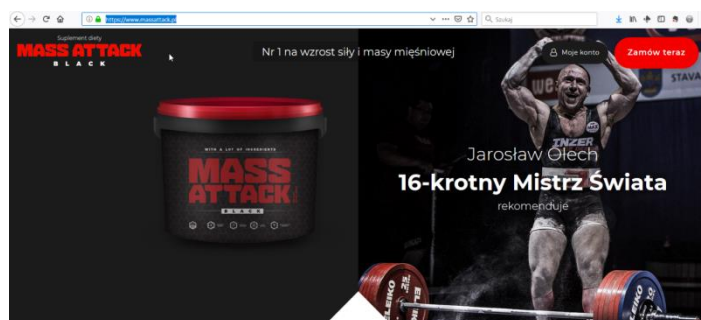
Pozwany główny/powód wzajemny został zarejestrowany w KRS 29 grudnia 2015 roku z przeważającym przedmiotem działalności: działalność portali internetowych, opieka zdrowotna, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, działalność usługowa związana z wyżywieniem oraz produkcja artykułów spożywczych – dowód – odpis

KRS k. 145-150. Pozwany główny/powód wzajemny utrzymuje strony dedykowane produktom z oznaczeniem MASS ATTACK ([www. \(...\) .pl](http://www.massattack.pl)), ale też RED BURN ([www.r\(...\) .pl](http://www.redburn.pl)), TRIZER ([www. \(...\) .pl](http://www.trizer.pl)) oraz BERRATOR ([www. \(...\) .pl](http://www.berrator.pl)) - bezsporne. Strona [www. \(...\) .pl](http://www.massattack.pl) została zarejestrowana 23 maja 2017 roku i służy pozwanemu/powodowi wzajemnemu do reklamy oraz oferowania suplementu diety, oznaczonego „MASS ATTACK”, z elementami opisowymi: „Suplement diety” oraz „BLACK”. Dla tego suplementu diety prowadzony jest profil w portalu (...)k, dostępny pod adresem [www. \(...\)](http://www.massattack.pl), założony 5 czerwca 2017 roku i obecnie skupiający ok. 680 użytkowników – dowód - wydruk strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www.massattack.pl) k. 152-157, informacja o rezerwacji domeny (...) .pl k. 159, wydruk profilu „Mass Attack” w portalu (...) k. 161-162. Pozwany główny/powód wzajemny wykorzystuje w swej działalności gospodarczej wiele oznaczeń zawierających słowo „Attack”, z reguły z dodatkiem „Mass”, na opakowaniach suplementu diety produkowanego przez pozwanego, a na stronie internetowej, na profilu (...) oraz na opakowaniach produktów stosowane są oznaczenia „Mass Attack” w różnych kombinacjach małych i wielkich liter, także następujące słowno-graficzne:



- dowód – wydruk strony k. 152-157.

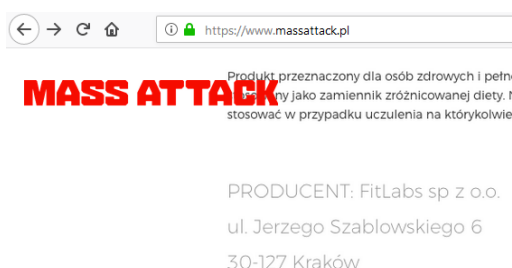
W treści strony internetowej www.massattack.pl silnie eksponowany jest znak graficzny przedstawiający wyrażenie „MASS ATTACK” zapisane w całości wielkimi literami w kolorze czerwonym, z dodatkiem opisowych elementów „Suplement diety” i „BLACK”. Znak **MASS ATTACK BLACK** jest stałym elementem strony zawsze widocznym w lewym górnym rogu ekranu w trakcie przewijania, widoczny jest także na podstronie zawierającej formularz zamówienia produktu ([www. \(...\)](http://www.massattack.pl)):



Na stronie internetowej przedstawiona jest także grafika opakowania produktu „MASS ATTACK” w dominującej czarnej kolorystyce z nazwą i wieczkiem w kolorze czerwonym:



Strona internetowa [www. \(...\).pl](https://www.massattack.pl) zawiera w dolnej części niewyraźne wskazanie producenta, czyli pozwanego/powoda wzajemnego (w formie graficznej uniemożliwiającej wyszukiwanie i zaznaczanie tekstu), zapisane trudną do odczytania jasnoszarą czcionką na białym tle, a oznaczenie „MASS ATTACK” widoczne jest w każdym miejscu strony:



- dowód - wydruki stron internetowych k. 152-157. Na profilu produktu MASS ATTACK w serwisie (...), w lewym górnym rogu, w miejscu zdjęcia profilowego zamieszczone zostało zdjęcie opakowania produktu z widocznym oznaczeniem



- dowód - wydruk ze strony internetowej k. 161. W okresie 1,5 roku ponad 320.000 użytkowników odwiedziło stronę [www. \(...\).pl](https://www.massattack.pl) przez około 560 000 razy z ilością odsłon przekraczającą łącznie 1.566.000 - dowód – wyniki z narzędzia (...)k. 335-336. Oznaczenia i produkty „Mass Attack” reklamowane są przez J.O. m.in. (...), reklama, w której występuje zawodnik, miała ponad 10 milionów odsłon – dowód – reklama w magazynie k. 332, 334, informacja w portalu (...) k. 325, 327. Produkt był też reklamowany przez popularnego zawodnika (...) P.,P.”, która do dnia wydruku miała ponad 3,6 milionów odsłon – dowód – wydruk z portalu (...) k. 326. Pozwany/powód wzajemny pozycjonuje własną witrynę internetową za pośrednictwem wyszukiwarki „(...)pl” - bezsporne. Produkt z oznaczeniem „Mass Attack” jest promowany w dostępnym w ogólnopolskiej dystrybucji (m.in. przez sieć

(...)), w jednym z najpopularniejszych magazynów dotyczących kulturystyki i treningu siłowego „(...)” – dowód – kopie okładki i stron magazynu k. 331-334. We wniosku złożonym 3 października 2017 roku pozwany/powód wzajemny zgłosił do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP słowne znaki towarowe **Mass ATTACK** (Z.477212) i **Mass ATTACK** (Z. 477217) dla towarów i usług w klasie 5 (m.in. suplementy diety), 25 (m.in. odzież), 30 (m.in. kawa i napoje na bazie kawy), 32 (m.in. napoje izotoniczne, napoje wzbogacone proteinami), 35 (m.in. informacje handlowa, reklama) – dowód - wydruk z bazy znaków towarowych Register Plus k. 164, 166 - 168. Powód główny/pozwany wzajemny 6 lutego 2018 roku złożył sprzeciw do obydwu ww. zgłoszeń, ze wskazaniem na wysokie podobieństwo zgłoszonych znaków do wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego. Sprzeciw powód główny skierował co do wszystkich towarów w klasach 5, 25, 30, 32 oraz co następujących usług w klasie 35: zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych; hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi; prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży – dowód - sprzeciw k. 170-180, 182-192. Postępowanie w sprawie obydwu sprzeciwów jest obecnie w toku – bezsporne.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku – wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku CKN 415/99. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie – wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, zaś na stornie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku IV CSK 299/06.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów urzędowych, a także w oparciu o niekwestionowane przez strony dokumenty prywatne.

Sąd Okręgowy zważył:

Pozew główny

B. GmbH & Co. KG z siedzibą w Hamburgu wywodzi swoje roszczenia przeciwko F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z praw wynikających z rejestracji międzynarodowych znaków towarowych wskazujących Unię Europejską. Zgodnie z art. 189 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z 16 czerwca 2017 roku) rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię ma ten sam skutek co zgłoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 *ter* ust. 2 protokołu madryckiego. Jednolity charakter znaku oznacza, iż znak towarowy Unii Europejskiej wywołuje ten sam skutek w całej UE, a zatem w każdym Państwie Członkowskim.

Przepis art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług - ust.1a, to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W art. 9 ust. 3 rozporządzenie stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f. używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776).

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie iż działalność potencjalnego naruszcyciela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. „Wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniającą) polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. Funkcja reklamowa znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek:

- a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji;
- b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym;
- c) identyczność lub podobieństwo znaku;
- d) identyczność lub podobieństwo usług;
- e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług).

Ponadto należy wykazać, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001 sądy obowiązane są stosować przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w związku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo:

- a) zaniechania naruszania,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) 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,
- d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów,
- e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się na trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej (konceptyjnej) - tak: wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), Legalis nr 149778; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt II CSK 710/12, LEX nr 1419284. Dla uznania, że badane oznaczenia są podobne wystarczy stwierdzenie podobieństwa na jednej z trzech powyższych płaszczyzn - tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie T-434/07 Volvo, pkt 50-53, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1892/2007.

Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące. Bada się przy tym ogólne wrażenie wywoływane na każdej z wymienionych płaszczyzn na przeciętnym odbiorcy, który szybciej zwraca uwagę na wspólne


elementy w porównywanych oznaczeniach, aniżeli na różnice między nimi. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa znaki są do siebie podobne między innymi wówczas, gdy są choćby częściowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, jako identyczne pod względem jednego lub kilku aspektów (tak: wyrok Sądu UE z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), LEX nr 141118).

W judykaturze przyjmuje się, że **przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków**. Znak towarowy słowny przedstawia się bowiem jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków - tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 roku, sygn. akt II CSK 710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284.

Słowne znaki towarowe wykazują większą podatność na utrwalenie się w postrzeganiu przeciętnego odbiorcy, niż znaki, których dominującymi elementami są forma lub grafika. W związku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie używania oznaczeń osób trzecich w szerokim zakresie. „W szczególności często pozwala na potwierdzenie podobieństwa znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym o tym samym (lub zbliżonym) elemencie słownym, pomimo innego charakteru czcionki i grafiki zastosowanej w znaku późniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak słowny względem oznaczanych towarów (usług)” - tak P.Podrecki, E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017. Ponadto, jak zauważa się w judykaturze **przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy szczególny nacisk położony jest na porównanie w płaszczyźnie wizualnej wyrazów, które zostały użyte w znaku towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie używanym, a nie postaci graficznej obu znaków** – tak wyrok TS WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...).

Nie budzi wątpliwości doktryny, że „identyczność towarów (usług) może być stwierdzona przez zestawienie wykazu towarów (usług), dla których został zarejestrowany znak uprawnionego, oraz towarów (usług) komercjalizowanych pod spornym znakiem przez osobę trzecią...” (A. Tischner [w:] P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, 2014, Legalis). Identyczność towarów oraz skierowanie produktu do identycznego kręgu odbiorców wpływa znacząco na ryzyko wprowadzenia konsumentów w

błąd. Zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 sierpnia 2010 r., I ACa 486/10 (Opubl.: Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi rok 2010, Nr 3, poz. 25, str. 23): „Dla oceny, czy znaki są podobne w stopniu grożącym pomyłką, istotne znaczenie ma towar, dla którego są używane. Im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze powinny być wymagania, co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki. Jednorodzaowość towarów zwiększa ryzyko pomyłki podobnych znaków. W sytuacji, gdy dla towarów takiego samego rodzaju używane są podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspólnego pochodzenia jest znaczne”.

Nie było w sprawie sporu co do tego, że powodowi przysługują prawa z rejestracji międzynarodowej trzech znaków towarowych wskazujących Unię Europejską: słownego znaku towarowego: „Body Attack” (nr 1059911), słownego znaku towarowego: „ATTACK” (nr 110977) i słowno-graficznego znaku towarowego  (nr 1217783). Wszystkie te znaki towarowe podlegają ochronie, m.in. w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej, w odniesieniu do suplementów diety. Powód należycie udowodnił, że powyższe znaki towarowe są używane w sposób rzeczywisty na terytorium P..

Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje i wprowadza do obrotu suplementy diety identyfikowane, bądź opisywane przy użyciu oznaczeń zawierających wyraz „ATTACK”. Zdaniem pozwanego pomiędzy wykorzystywanym przez niego oznaczeniem MASS ATTACK oraz słownymi znakami BODY ATTACK i ATTACK nie ma podobieństwa wizualnego, gdyż zapis tych znaków jest różny. Należy przypomnieć, że znaki BODY ATTACK i ATTACK zostały zarejestrowane jako słowne znaki towarowe, w których ochronie podlegają składające się na te znaki słowa jako takie bez względu na rozmiar, kolor, czy grafikę czcionki którą je zapisano. Nie może być kwestionowane, że wyraz „ATTACK” stanowi jedyny dystynktywny element w oznaczeniach pozwanego stosowanych dla suplementów diety. **Wyraz „MASS” w spornych oznaczeniach opisuje właściwości (cechy) produktu, dla którego jest używany tj. odżywek wspomagających przyrost masy mięśniowej.** Nie jest zatem dystynktywny. Jest utrwalony w orzecznictwie pogląd, że „ogólna ocena podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znaków musi opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, mając na uwadze w szczególności ich elementy odróżniające i dominujące” – wyrok TS z 11 listopada 1997 roku w sprawie C-251/95, (...). Ponadto podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków” – wyrok NSA z 3 marca 2015 roku w sprawie II GSK 51/14, LEX nr 1666195. Tak

więc nie można przyznać racji pozwanemu, że stosowane przez niego oznaczenia nie są podobne do słownych znaków towarowych powoda, w sytuacji współużywania słowa „attack”, a które w oznaczeniach pozwanego stanowi jedyne dystynktywne słowo. Należy także podkreślić, że przy badaniu ryzyka konfuzji wynikającego z podobieństwa oznaczeń stosowanych do identycznych lub podobnych towarów bierze się pod uwagę odróżniające i dominujące elementy spornych oznaczeń. Porównanie zaś dystynktywnych elementów oznaczeń pozwanego i słownych znaków towarowych powoda świadczy o tym, że są one identyczne.


Nie można ocenić opisowości elementów słownych znaków towarowych powoda w oderwaniu od produktów dla których zostały zarejestrowane i są używane. Ocena opisowego charakteru oznaczenia, a co za tym idzie siły odróżniającej oznaczenia może być przeprowadzona z jednej strony tylko w odniesieniu do przedmiotowych towarów i usług, z drugiej strony tylko w odniesieniu do jego zrozumienia przez określony, właściwy krąg odbiorców. W celu oceny podobieństwa słownych znaków towarowych „Body Attack”, „ATTACK” do oznaczeń używanych przez pozwanego w płaszczyźnie wizualnej należy porównać wyrazy użyte w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie postać graficzną obu znaków. Porównanie całościowe znaków powoda „ATTACK” i „Body Attack” oraz oznaczenia używanego przez pozwanego „MASS ATTACK” na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej wskazuje na bardzo wysokie podobieństwo, fonetyczną wręcz identyczność.

Nie ma racji pozwany co do tego, że ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego nie rozciąga się na późniejsze oznaczenia inkorporujące ten znak towarowy o ile oznaczenia te będą zawierały jakikolwiek element dodatkowy. Dodatkowy element w późniejszym oznaczeniu, który ma charakter opisowy w odniesieniu do towarów, w stosunku do których używane jest oznaczenie, nie wyeliminuje ryzyka konfuzji wśród konsumentów. Ryzyko to może być wyeliminowane tylko poprzez element o charakterze dystynktywnym, a to nie dotyczy elementu „mass”. Jak była o tym mowa ten dodatkowy element MASS w oznaczeniach pozwanego (do którego dodano znak towarowy powoda ATTACK) ma charakter opisowy w stosunku do suplementów diety wspomagających rozbudowę masy mięśniowej. Nie eliminuje zatem ryzyka konfuzji wśród konsumentów co do pochodzenia towarów. Z argumentów pozwanego bezspornie wynika, że semantyka znaków słownych znaków towarowych Body Attack oraz oznaczenia Mass Attack jest podobna, a podkreślenia wymaga utrwalone stanowisko EUIPO oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, że gdy znaki dzielą to samo słowo lub wyrażenie, są koncepcyjnie podobne.


Zdaniem pozwanego wyraz „attack” jest powszechnie używany do oznaczenia suplementów diety i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towarów charakteru odróżniającego. Pozwany powołał się na rejestrację znaków towarowych na rzecz osób trzecich, inkorporujących słowo „attack”, w odniesieniu do podobnych towarów. Należy zatem zauważyć, że istnienie rejestracji kilku znaków towarowych zawierających ten sam element w stosunku do podobnych towarów lub usług nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygającym o charakterze odróżniającym, gdyż nie musi odzwierciedlać faktycznego używania tych znaków, a tym samym postrzegania przez odbiorców danego elementu jako charakterystycznego dla konkretnych dóbr i usług. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu odbiorców z tymi znakami towarowymi, a więc że słowo „attack” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu do suplementów diety. Poza tym tylko pięć spośród wskazanych przez pozwanego znaków towarowych zawierających słowo „attack” zostało zgłoszone przed 3 maja 2011 roku, która jest datą pierwszeństwa ochrony wynikającej z rejestracji słownego znaku towarowego ATTACK na rzecz powoda. Dalej tylko dwa z nich tj. „Speed Attack” i „Race Attack” zostały zarejestrowane dla towarów identycznych lub podobnych do suplementów diety, a tylko znak towarowy „Speed Attack” ma datę pierwszeństwa wcześniejszą niż 3 maja 2011 roku. Pozwany także nie przedstawił dowodów na rozpoznawalność towarów oznaczonych słowem „attack”, które zarejestrował Departament Żywności Prozdrowotnej Inspektoratu Sanitarnego. Z rejestru wynika wprawdzie informacja o zawiadomieniu o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski, ale ten rejestr nie jest dowodem na skalę sprzedaży tych produktów i ich rozpoznawalność. Ponadto wśród 48 pozycji z przedstawionego przez pozwanego wydruku tylko 13 zawiera słowo „attack”, a wśród tych 13 do 9 postępowanie się toczy, zaś co do 2 przedsiębiorcy zrezygnowali z wprowadzenia ich na terytorium Polski.

Pozwany posługuje się oznaczeniami, których jedynym elementem dystynktywnym jest słowo „attack” w odniesieniu do towarów identycznych do objętych rejestracją znaków towarowych powoda pod dacie zgłoszenia tych znaków. Krąg właściwych odbiorców produktów objętych rejestracją powoda oraz produktów pozwanego jest identyczny. Pozwany używając oznaczeń ATTACK identycznych do słownego znaku towarowego „ATTACK” powoda na towarach identycznych z towarami wprowadzanymi do obrotu przez powoda (suplementy diety) powoduje naruszenie podstawowej funkcji znaku towarowego ATTACK – funkcji oznaczenia pochodzenia. Potencjalny odbiorca będzie bowiem postrzegał produkty oferowane przez pozwanego jako pochodzące od powoda, w szczególności przez wzgląd na

tożsamość towarów. Naruszona zostaje zatem możliwość poprawnej identyfikacji podmiotu oferującego te towary. Tak więc powód udowodnił, że pomiędzy zarejestrowanymi na jego rzecz słownymi znakami towarowymi „ATTACK” i „Body Attack”, a oznaczeniami którymi posługuje się pozwany „MASS ATTACK” zachodzi ryzyko konfuzji.

Powód nie udowodnił, że pozwany używa znak towarowy identyczny lub wysoce podobny do należącego do powoda słowno-graficznego znaku towarowego . Używanych

przez pozwanego oznaczeń  i  nie można uznać za podobne (porównanych całościowo) ze słowno-graficznym znakiem

towarowym  powoda. Przeciętny konsument nie będzie bowiem postrzegał produktów oferowanych przez pozwanego jako pochodzących od powoda, w szczególności przez wzgląd na tożsamość towarów. Grafika oznaczeń pozwanego jest tak różna od znaku towarowego powoda, że nie jest naruszona możliwość poprawnej identyfikacji podmiotu oferującego towary. Biorąc pod uwagę, że ogólna ocena podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znaków musi opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki i mając na uwadze w szczególności ich elementy odróżniające i dominujące to należy zauważyć, że elementy odróżniające i dominujące to kolor i czcionka. Znak towarowy powoda jest zapisany białą czcionką na czerwonym tle, a oznaczenie pozwanego czerwoną czcionką na czarnym tle. Podobieństwo sprowadza się do użycia wspólnego oznaczenia słownego „attack”, co dla znaku słowno-graficznego obejmującego oznaczenie złożone z kilku słów i odróżniające się w całości grafiką jest niewystarczające. W przypadku powoda jest to bowiem „Body Attack Sports Nutrition”, u pozwanego „Mass Attack” Tak więc mimo, że znaki te posiadają wspólny element „attack”, to rozpatrywane całościowo są całkowicie odmienne w warstwie graficznej, wizualnej i koncepcyjnej. W tym zakresie powództwo podlegało zatem oddaleniu.

Sąd uznając za usprawiedliwione roszczenie powoda co do udzielenia mu ochrony przed naruszeniami praw z rejestracji słownych znaków towarowych orzekł na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust 2 p.w.p. o zniszczeniu, wycofaniu z obrotu bezprawnie oznaczonych towarów, a także zniszczeniu materiałów handlowych i reklamowych – pkt II, III, IV wyroku oraz o podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości – pkt V.

To wszystko mając na względzie Sąd orzekł jak w wyroku co do powództwa głównego.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c. Sąd uznał, że powód uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania i dlatego na pozwanego głównego włożył obowiązek zwrotu wszystkich kosztów powodowi, na które składają się:

opłata stosunkowa od pozwu – 5.000,00 zł,

opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) - 1.680,00 zł,

opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł.

łącznie 6.697,00 zł.

Pozew wzajemny

Przepis art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje, że w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego na podstawie art. 59 Sąd ogranicza się do zbadania podstaw i argumentów przedstawionych przez strony. Znak towarowy Unii Europejskiej korzysta z domniemania ważności i do wnioskującego o unieważnienie należy udowodnienie konkretnych faktów, które podważają ważność znaku towarowego. Powód wzajemny wnosząc o unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską w zakresie słownego znaku towarowego „ATTACK” nie wskazał czy unieważnienie ma dotyczyć wszystkich klas towarów dla jakich znak został zarejestrowany, wnosił tym samym o unieważnienie skutków rejestracji we wszystkich klasach klasyfikacji nicejskiej, w których znak został zarejestrowany – 5, 25, 28, 29, 30, 32, 41. Powoda wzajemnego obciążał ciężar dowodu co do podstaw unieważnienia znaku w stosunku do wszystkich klas towarów i usług dla jakich znak ten został zarejestrowany. Tymczasem powód przywoływał w uzasadnieniu argumenty stanowiące podstawę unieważnienia znaku towarowego ATTACK wyłącznie dla towarów stanowiących suplementy diety. Powód wzajemny powołał się na:

- a) zwyczajowe używanie słowa „attack” w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych – art. 7 ust. 1d rozporządzenia 2017/1001;
- b) potoczność słowa „attack” – zarzut – wejście słowa do języka potocznego przed rejestracją art. 7 ust. 1d rozporządzenia 2017/1001;
- c) brak charakteru odróżniającego znaku towarowego w dacie rejestracji z powołaniem na przepis art. 7 ust. 1b rozporządzenia 2017/1001;
- d) opisowość znaku towarowego „Attack” – zarzut - udzielenie prawa ochronnego nastąpiło z naruszeniem art. 7 ust. 1c rozporządzenia 2017/1001.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy znak taki został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7. **Podstawa unieważnienia musi istnieć w momencie zgłoszenia danego znaku towarowego.**

W myśl art. 7 rozporządzenia nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (lit b); znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług (lit c); jak też znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (lit d).

Podkreślenia wymaga, że każda z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia jest niezależna i wymaga odrębnego rozpatrzenia.

Argumenty powoda ad d):

Niedopuszczalna jest rejestracja oznaczeń, które mają charakter opisowy w stosunku do towaru lub usługi, dla której żąda się udzielenia ochrony, w interesie ogólnym jest bowiem pozostawienie w domenie publicznej wszystkich oznaczeń, które mogą być przydatne także innym działającym na rynku przedsiębiorcom dla opisanie właściwości oferowanych przez nich towarów i usług. Wyłączeniu od rejestracji podlegają te oznaczenia, które stanowią opis choćby jednej z właściwości towarów lub usług, dla których oznaczenie to miałoby być zarejestrowane. Jego opisowy (informacyjny) charakter powinien wynikać wprost (bezpośrednio) z samego oznaczenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesłanka charakteru opisowego oznaczenia stanowiąca bezwzględną podstawę odmowy rejestracji oznacza, iż właściwy krąg odbiorców postrzega natychmiast znaczenie danego oznaczenia jako źródło informacji na temat zgłoszonych towarów i usług. Podkreśla się, iż związek pomiędzy pojęciem a towarami i usługami musi być wystarczająco konkretny, bezpośredni i zrozumiały bez dłuższego zastanowienia. Stosownie do wyroku Sądu z dnia 20 lipca 2004 r.: „w celu zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, w oparciu o stosowne znaczenie przedmiotowego słownego oznaczenia, czy istnieje, z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców, wystarczająco

konkretny i bezpośredni związek między oznaczeniem a towarami lub usługami, dla których złożono wniosek o rejestrację” - (...), sprawa T-311/02.

Znaczenie słowa „attack” (tłumaczone, jako gwałtowne działanie, atak) nie jest postrzegane przez relewantny krąg odbiorców jako mające charakter opisowy w stosunku do suplementów diety. Pomiędzy słowem „attack” i suplementami diety nie zachodzi bowiem konkretny i bezpośredni związek, który prowadziłby do natychmiastowego skojarzenia słowa „attack” z suplementami diety przez przeciętnego odbiorcę.

W doktrynie (m.in. "Prawo własności przemysłowej" Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Promińskiej wyd. II str. 212) za znaki opisowe w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej należy uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów. Charakterystykę znaków opisowych można uzupełnić przez wskazanie trzech reguł: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność oznaczeń służących do przekazywania informacji powinna podlegać ocenie obiektywnej. Należy ustalić, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku, oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno pozostać dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony od rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. W pewnej zależności z regułą wyżej wskazaną pozostaje zasada bezpośredniej opisowości. Znak opisowy wykazuje cechę bezpośredniości opisu wówczas, gdy informacja o cechach konkretnego towaru jest przekazywana wyraźnie i jednoznacznie, a więc możliwa do odczytania wprost, a nie „drogą skojarzeń”. Należy także odmówić rejestracji oznaczenia słownego na podstawie tego przepisu, jeśli przynajmniej jedno z jego potencjalnych znaczeń określa właściwość danych towarów lub usług - wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 roku w sprawie C-191/01 (...).

Wbrew stanowisku powoda słowny znak towarowy „ATTACK” nie składa się z takich elementów, jak wskazane w art. 7 ust. 1c rozporządzenia, a tym samym posiada on dostateczne znamiona odróżniające, jako oznaczenie składające się ze słów, które nie dotyczą „rzeczy” istniejącej. Nie istnieje suplement diety mający w składzie substancje o nazwie własnej „attack”. Słowo „attack” nie stanowi informacji w odniesieniu do zakresu ochrony spornego znaku towarowego, wskazującego czy to na rodzaj towarów nim sygnowanych, czy to na ich pochodzenie, jakość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcję lub przydatność. Sporny znak nie sugeruje cech towarów, do oznaczania których został przeznaczony. Tak więc słowo „attack”, jako aluzyjne, fantazyjne ma dostateczną zdolność

odróżniającą, albowiem bezpośrednio nie odnosi się do towarów z klasy nicejskiej 5. Podkreślić należy, że w świetle orzecznictwa zarówno sądów europejskich i polskich sądów administracyjnych, pomiędzy oznaczeniem, a towarami, czy usługami musi wystąpić związek o charakterze bezpośrednim i rzeczywistym, a nie aluzyjnym. Oznaczenia sugestywne to takie, które przywodzą na myśl cechy oznaczanych nimi towarów/usług, jednakże następuje to dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego odbiorcy. Nawet jednak po takiej dłuższej i głębszej analizie słowa „attack” w odniesieniu do suplementów diety nie można doszukać się sugestii co do cech oznaczanych tym słownym znakiem ATTACK suplementów diety. Powód bezpodstawnie doszukuje się informacji o produkcie i jego cechach w skojarzeniu „ataku” na masę ciała. W art. 7 ust. 1c chodzi o taki znak towarowy, który ma mieć jednoznacznie znaczenie informacyjne, zatem pośredni, możliwy przekaz informacyjny nie może uzasadniać twierdzenia o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego, bowiem brak ten istnieje tylko wówczas, gdy przekaz stanowi wprost o oznaczonym towarze i nie trzeba się go doszukiwać. Tak więc słowny znak towarowy ATTACK nawet pośrednio nie nawiązuje do towarów nim oznaczonych. Posiada pierwotną zdolność odróżniającą. Z tego znaku nie wynika wprost jakie towary są nim oznaczane. Nie wskazuje zatem rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje więc rodzaju suplementu diety, ani jego cech.

Argumenty powoda ad c):

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym 22 VI 2006 r. w sprawie C-25/05 (...), charakter odróżniający znaku towarowego (w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporządzenia) należy oceniać biorąc pod uwagę towary lub usługi objęte zgłoszeniem i sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług (tak też np. teza 3. wyroku ETS z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 (...)). Oznaczenia opisowe powszechnie używane w obrocie są przy tym co do zasady wyłączone od rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, jednak mogą być one rejestrowane wówczas gdy zostaną zaprezentowane lub zestawione z innymi elementami w taki sposób, że nadają się do odróżniania na rynku przedsiębiorstw (tak w wyroku ETS z 20.09.2001 r., C 383/99 (...) Orz. 2001, s I-6251, pkt 39). Ponadto należy podkreślić, że słowny znak towarowy, który stanowi opis właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1c rozporządzenia, jest tym samym w sposób oczywisty pozbawiony charakteru odróżniającego względem samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1b tego

rozporządzenia, a skoro znak ten nie stanowi opisu właściwości towarów to nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego – tak wyrok z 12 stycznia 2005 roku T-367/02 (...). Słowny znak towarowy „ATTACK” nadaje się do odróżniania w obrocie towarów i usług objętych ochroną znaku towarowego. Ten znak towarowy w dacie jego zgłoszenia, mógł spełniać prawidłowo funkcję odróżniającą, ponieważ ma cechy, które pozwalają zindywidualizować dany, konkretny towar – suplementy diety - na rynku wśród towarów i usług tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw. Bowiem słowny znak towarowy „ATTACK” jest oznaczeniem abstrakcyjnym. Można stanowczo twierdzić, że jest postrzegany i rozpoznawany jako oznaczenie pochodzenia od pozwanego wzajemnego sygnowanych nim towarów.

Powód powoływał się na fakt rejestracji znaku towarowego „attack” na rzecz innych podmiotów dla suplementów diety, ale sam fakt rejestracji znaków towarowych zawierających ten sam element w odniesieniu do podobnych towarów nie przesądza o braku zdolności odróżniającej jednego z nich. „Na podstawie danych z rejestru nie można zakładać, że dane znaki towarowe były faktycznie używane i tym samym odbiorcy postrzegają dany element jako charakterystyczny dla konkretnych dóbr lub usług” - wyrok Sądu z 13 kwietnia 2011 r., w sprawie T-358/09, (...). Aby skutecznie dowieść braku zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego powód powinien udowodnić rzeczywistą sytuację panującą na rynku, a przede wszystkim rzeczywisty fakt występowania na rynku innych, zarejestrowanych oznaczeń zawierających słowo „attack” dla tych samych towarów. Powinien także udowodnić, że odbiorcy mieli szeroki kontakt z takimi znakami towarowymi i tym samym słowo „attack” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu do suplementów diety. Tych okoliczności powód nie dowiódł. O wykorzystywaniu słowa „attack” w odniesieniu do suplementów diety nie może świadczyć złożony przez powoda wydruk z rejestru prowadzonego przez Departament (...). Rejestr ten nie wskazuje bowiem skali występowania danego produktu na rynku polskim. Nadanie danemu produktowi statusu suplementu diety nie oznacza automatycznie wprowadzenia danego produktu na rynek. A dopiero to jest równoznaczne z posługiwaniem się nazwą tego produktu w obrocie.

Argumenty powoda ad. b):

Zdaniem powoda jest oczywista potoczność słowa „attack”. Jest poprawnym tłumaczeniem z języka angielskiego tego rzeczownika „atak”, „napaść”, „agresja”. Powód nie udowodnił, że przeciętny i dobrze poinformowany, a także uważny odbiorca jednoznacznie utożsamia rzeczownik „attack” w odniesieniu do suplementów diety. Powód nie udowodnił aby

powszechnie funkcjonowała praktyka kupowania suplementów diety przez osoby uprawiające sport i nazywanie tych produktów „atak”, czy „napaścią”. Pozbawione jest jakichkolwiek podstaw twierdzenie, że słowo to dla osób uprawiających sporty sylwetkowe nawet nie musiało wejść do języka, gdyż w nim od dawna funkcjonowało. Powód nie udowodnił, że wśród tych osób atak dla suplementów diety od dawna określeniem dla suplementów diety. Powód myli wejście do języka potocznego słowa, znaku towarowego na oznaczenie konkretnego towaru jak np. „adidas” dla butów sportowych, czy „ortalion” na płaszcz (co stanowi także rozwodnienie funkcji znaku towarowego) z istnieniem w języku, w tym wypadku angielskim, rzeczownika „attack”. Dla powoda skoro rzeczownik ten istniał, to oznacza, że przeciętny i dobrze poinformowany, a także uważny odbiorca utożsamia „attack” z suplementami diety, a tak nie jest.

Argumenty powoda ad. a):

Słowo „attack” nie weszło także do języka potocznego dla oznaczenia suplementów diety. Powód nie udowodnił istnienia takich suplementów, choć powołuje się na to, że słowo „attack” jest powszechnie wykorzystywane w utrwalonych praktykach handlowych na rynku suplementów diety. Przedstawiony przez powoda wzajemnego wykaz z rejestru EUIPO znaków towarowych zawierających słowo „attack” został omówiony wcześniej. W tym miejscu należy podkreślić, że z wykazu wynika, że większość znaków z użyciem słowa „attack” została zarejestrowana w innej klasie towarów, niż słowny znak towarowy „ATTACK” należący do pozwanego, albo została zarejestrowana po 3 maja 2011 roku, tym samym nie mogły być brane pod uwagę przez Urząd w momencie rejestracji słownego znaku „ATTACK” na rzecz pozwanego, a także przez Sąd w sprawie. Podkreślić bowiem należy, że podstawa unieważnienia znaku towarowego musiała istnieć w momencie jego rejestracji. W związku z czym ewentualne wykazanie funkcjonowania w chwili obecnej suplementów diety oznaczonych słownym znakiem „attack” na rynku w żaden sposób nie wpłynęłoby na ważność znaku towarowego ATTACK. Wszelkie bowiem zmiany lub wydarzenia po dacie wniosku lub dacie pierwszeństwa nie są brane pod uwagę przy analizie przesłanek unieważnienia znaku towarowego - por. wyrok z dnia 3 czerwca 2009 r., (...), sprawa T-189/07. Bez znaczenia są także towary oznaczane słowem ATTACK, oferowane poza terytorium UE, czy kierowanych do innej grupy odbiorców niż suplementy diety oznaczone znakiem towarowym ATTACK pozwanego wzajemnego. Tylko jeden spośród wskazanych znaków towarowych zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez EUIPO na rzecz innych podmiotów niż pozwany wzajemny zawiera słowo „ATTACK” i został zarejestrowany dla

towarów identycznych lub podobnych do towarów rozpatrywanych w niniejszej sprawie, tj. suplementów diety. Mowa jest o słownym znaku towarowym Unii Europejskiej nr 001067115 „SPEED ATTACK”. Ten jeden znak nie może jednak świadczyć o zwyczajowym używaniu słowa „attack” w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Reasumując, znak towarowy Unii Europejskiej korzysta z domniemania ważności i to do wnioskującego o unieważnienie należy wykazanie okoliczności, które podważają ważność znaku towarowego. Powód nie sprostął ciężarowi dowodu, nie udowodnił istnienia każdej z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia, na które się powoływał. Powód wzajemny nie obalił domniemania ważności słownego znaku towarowego „ATTACK”.

W oparciu o powyższe Sąd oddalił powództwo wzajemne.

O kosztach procesu z powództwa wzajemnego Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 3 k.p.c. – stosownie do wyniku sporu. Na koszty poniesione przez pozwanego wzajemnego składa się opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) w kwocie 1.680,00 zł oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

SSO Ewa Dietkow