



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Joanna Preizner

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **B. Aktiengesellschaft w Monachium** (RFN)

przeciwko **G.O.**

o ochronę praw do unijnych znaków towarowych

1. zakazuje G.O. używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej: słownego **BMW** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 000091835




oraz graficznych

zarejestrowanego pod nr 000091884,



zarejestrowanego pod nr

014015143 i  zarejestrowanego pod nr 004319844, polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi oraz na używaniu tych znaków w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A. na używaniu słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:

a) adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

b) nazwy użytkownika C. na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

c) nazwy przedsiębiorstwa C., C. lub S. umieszczonej na stronie internetowej [http://\(...\) .pl/](http://(...) .pl/), na stronie [https://www.\(...\)](https://www.(...)) oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu)



umieszczanych na samochodach oferowanych do sprzedaży, np.:

d) oznaczenia [www.\(...\) .pl](http://www.(...) .pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa pozwanego:

e) oznaczenia przedsiębiorstwa [www.\(...\) .pl](http://www.(...) .pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:



B. na używaniu graficznych znaków towarowych , oraz (odpowiednio nr 000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej pozwanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www.\(...\)](https://www.(...)), w postaci umieszczonych na niej wizerunków tych znaków towarowych, np.:



2. nakazuje G.O. zniszczenie stanowiących jego własność i będących w jego dyspozycji towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej: słownym **BMW** zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelakualnej pod nr



000091835 oraz graficznymi zarejestrowanym pod nr 000091884,



zarejestrowanym pod nr 014015143 i zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:





a) banerów reklamowych o wyglądzie:



b) podkładek pod tablice rejestracyjne o wyglądzie:

3. oddała powództwo w pozostałej części;

4. zasądza od G.O. na rzecz B. AG w Monachium kwotę 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Częściowo uwzględniając wniosek złożony w dniu 18 września 2017 r. postanowieniem wydanym 28 września 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWO 63/18 Sąd udzielił B. Aktiengesellschaft w Monachium (dalej także jako B. AG) zabezpieczenia roszczeń o:

I. zakazanie G.O. , prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą G.O. P. jako osobie trzeciej, która nie ma zgody uprawnionego, używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej:

- słownego **BMW** zarejestrowanego pod nr 000091835

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 014015143

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 004319844

- słownego **PHANTOM** zarejestrowanego pod nr 002897593

polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi, używaniu tych znaków towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw oraz na używaniu tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A) używaniu słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanej i dla jej reklamy, w postaci:

(a) adresu strony internetowej [http://\(...\)pl/](http://(...)pl/) oraz adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(b) adresów email: (...)pl, (...)pl, (...)pl oraz (...)pl oraz nazwy użytkownika C. na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(c) nazwy przedsiębiorstwa obowiązanej C., C., S. lub C. , umieszczonej w całości lub w części na

stronie internetowej [http://\(...\)pl/](http://(...)pl/), na stronie [https://www\(...\)](https://www(...)) na budynku serwisu, np.:

oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych



na oferowanych do sprzedaży samochodach:

(d) oznaczenia [www\(...\)pl](http://www(...)pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązanej: , na jednym z budynków siedziby jego

przedsiębiorstwa:



, jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:






(e) oznaczenia przedsiębiorstwa [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:









B) używaniu słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i



reklamowej, jako części słownej oznaczenia słowno-graficznego identyfikującego i reklamującego obowiązanego i jego działalność gospodarczą oraz jako części nazwy własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P. G.O. lub G.O. P.

C) używaniu graficznych znaków towarowych BMW, tj. znaków  ,  oraz  (nr nr 000091884, 014015143 i 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www.\(...\)](https://www.(...)) w postaci

umieszczonych na niej wizerunków tych znaków, np.:  ,  ,  ,  ,  ,  ,

poprzez:

1) nakazanie G.O. – na czas trwania procesu – zaniechania używania słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności w:

(a) adresie strony internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) oraz adresie użytkownika C. na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(b) adresach email, np.: [\(...\).pl](mailto:(...).pl), [\(...\).pl](mailto:(...).pl), [\(...\).pl](mailto:(...).pl) oraz nazwie użytkownika C. na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(c) nazwie przedsiębiorstwa w postaci słów C. , C., S. lub C. , umieszczonej na stronie internetowej [http://\(...\)/](http://(...)/), na portalu społecznościowym [https://www.\(...\)](https://www.(...)) oraz w innych miejscach, gdzie została ona

użyta, np. na budynku serwisu



oraz na reklamowych podkładkach pod tablice

rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(d) oznaczeniu [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonym m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązującego: , na jednym z budynków siedziby jego



przedsiębiorstwa: , jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (takich, jak na zdjęciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(e) oznaczeniu przedsiębiorstwa [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonym na samochodach reklamowych, np.:



w szczególności przez nakazanie obowiązanemu usunięcia, na czas trwania procesu, ze wszystkich miejsc, gdzie został on użyty przez niego, słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835), w tym usunięcia słownego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) z:

(f) adresu strony internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) oraz adresu użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(g) adresów email, np.: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(h) nazwy przedsiębiorstwa obowiązującego C. , C. , Serwis C. lub C., umieszczonej na stronie internetowej [http://\(...\)](http://(...)) pl/, na portalu społecznościowym [https://www.\(...\)](https://www.(...)) oraz w innych miejscach,



gdzie została ona użyta, np. na budynku serwisu oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży



samochodach:

(i) oznaczenia [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa obowiązującego: na jednym z budynków siedziby jego przed-

siębiorstwa:



, jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (takich, jak na zdjęciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(j) oznaczenia przedsiębiorstwa [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:



2) nakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – zaniechania używania słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności w:



(a) oznaczeniu słowno-graficznym

(b) nazwie własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P. G.O. lub G. O. P.,




w szczególności przez nakazanie obowiązanemu usunięcia, na czas trwania procesu, słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) ze wszystkich miejsc, gdzie został on użyty przez obowiązanego, w tym usunięcia tego słownego znaku towarowego **PHANTOM** (nr 002897593) z:






(c) oznaczenia słowno-graficznego umieszczonego m.in. na stronie internetowej obowiązanego

(d) nazwy własnej przedsiębiorstwa obowiązanego P. G. O. lub G. O. P.


3) nakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – zaniechania używania graficznych znaków






towarowych **BMW**, tj. znaków:  (nr 000091884),  (nr 014015143) oraz  (nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej obowiązanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www.\(...\)](https://www.(...)) przez umieszczenie na niej wizerunków tych

znaków towarowych, w szczególności w postaci zdjęć:  ,  ,  ,  ,  ;

w szczególności przez nakazanie obowiązanemu usunięcia, na czas trwania procesu, ze wszystkich miejsc, gdzie zostały użyte przez obowiązanego, graficznych znaków towarowych **BMW**, tj. znaków:



(nr 000091884),  (nr 014015143) oraz  (nr 004319844), w tym usunięcia tych znaków ze strony internetowej obowiązanego na portalu społecznościowym [https://www.\(...\)](https://www.(...)) gdzie

zostały użyte w postaci wizerunków tych znaków, np.:  ,  ,  ,  ,  .

II. o nakazanie obowiązanemu zniszczenia stanowiących jego własność towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B, AG, a oznaczonych:

- słownego **BMW** zarejestrowanego pod nr 000091835

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 014015143

- graficznego  zarejestrowanego pod nr 004319844

- słownego **PHANTOM** zarejestrowanego pod nr 002897593

poprzez:

1) nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – będących własnością obowiązanego towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B, AG, a oznaczone są w/w znakami towarowymi BMW, w szczególności:

(a) banera (banerów) reklamowego (reklamowych):



(b) podkładek pod tablice rejestracyjne:



(c) liter BMW z szyldu CENTRUM BMW SERWIS:




(d) banerów reklamowych okalających budynek:





W zakreślonym przez Sąd dwutygodniowym terminie, 31 października 2018 r. B, AG wystąpiła z pozwem o:

I. zakazanie G,O, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą G,O, P, jako osobie trzeciej, która nie ma zgody uprawnionego, używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej:

(i) słownego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 000091835**;

(ii) graficznego znaku towarowego , zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 000091884**;

(iii) graficznego znaku towarowego , zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 014015143**;

(iv) graficznego znaku towarowego , zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej ZTUE 004319844;

(v) słownego znaku towarowego **PHANTOM**, zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej ZTUE 002897593;


(dalej wymienianych także jako znaki towarowe BMW), polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi, używaniu tych znaków towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw oraz na używaniu tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A) używaniu słownego znaku towarowego BMW (ZTUE 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej obowiązanego i dla jej reklamy, w postaci:

(a) adresu strony internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) oraz adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...));

(b) adresów email: [\(...\).pl](mailto:(...).pl), [\(...\).pl](mailto:(...).pl), [\(...\).pl](mailto:(...).pl) oraz [\(...\).pl](mailto:(...).pl) oraz nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

(c) nazwy przedsiębiorstwa obowiązanego C., C., S. lub C., umieszczonej w całości lub w części na

stronie internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/), na stronie [https://www.\(...\).pl](https://www.(...).pl), na budynku serwisu, np.: 

oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych

na oferowanych do sprzedaży samochodach:



d) oznaczenia [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

przedsiębiorstwa obowiązanego:



, na jednym z budynków siedziby jego

przedsiębiorstwa:



, jak też na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach:



(e) oznaczenia przedsiębiorstwa [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:



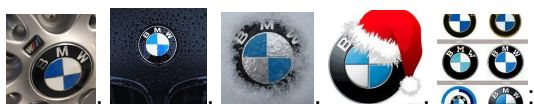
B) używaniu słownego znaku towarowego PHANTOM (ZTUE 002897593) w jego funkcji identyfika-



cyjnej i reklamowej, jako części słownej oznaczenia słowno-graficznego identyfikującego i reklamującego obowiązanego i jego działalność gospodarczą oraz jako części nazwy własnej przedsiębiorstwa obowiązanego **P. G.O.** lub **G. O. P.** ;



C) używaniu graficznych znaków towarowych BMW, tj. znaków , oraz (odpowiednio ZTUE 000091884, ZTUE 014015143 oraz ZTUE 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej pozwanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www\(...\)](https://www(...)), w postaci umieszczonych na niej wizerunków tych znaków towarowych, np.:



postaci zdjęć:

II. nakazanie G.O. , prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą G.O. P. zniszczenia będących w jego dyspozycji towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczonych:

i) słownym znakiem towarowym **BMW**, zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 000091835**;



(ii) graficznym znakiem towarowym , zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 000091884**;



(iii) graficznym znakiem towarowym , zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 014015143**;



(iv) graficznym znakiem towarowym , zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 004319844**;

(v) słownym znakiem towarowym **PHANTOM**, zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej **ZTUE 002897593**;

w szczególności:



(a) banera (banerów) reklamowego (reklamowych):



(b) podkładek pod tablice rejestracyjne:




(c) liter BMW z szyldu CENTRUM BMW SERWIS:



(d) banerów reklamowych okalających budynek:



III. nakazanie pozwanemu podania w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na ich koszt do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie dwukrotnie w odstępach tygodniowych, w piątkowym (...) wydaniu gazety codziennej pt. „(...)” wydawanym przez: (...) SA, informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie poprzez umieszczenie na trzeciej stronie tego dziennika w czarnej ramce, kolorowego ogłoszenia o formacie 10 modułów; o następującej treści: *Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez G.O. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G. O. P. praw do znaków towarowych Unii Europejskiej BMW w tym do*

graficznych znaków towarowych:  ,  ,  i PHANTOM i zakazał używania tych znaków towarowych polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi, używaniu ich jako nazwy handlowej oraz części nazwy przedsiębiorstwa, oraz używaniu tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym w mediach społecznościowych oraz w nazwie domeny internetowej. Ponadto, Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał G. O. zniszczenie przedmiotów oznaczonych tymi znakami towarowymi, a które nie pochodziły od B. AG.

IV. zasądzenie kosztów postępowania. (k.3-276)


G.O. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powódki zwrotu kosztów postępowania. (k.289-385)

Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. AG z siedzibą w Monachium jest uprawniona do unijnych znaków towarowych:

- słownego **BMW** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 000091835 z pierwszeństwem od 1 kwietnia 1996 r. dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich części; akcesoria samochodowe; naprawa i konserwacja samochodów, silników oraz ich elementów; serwis montażowy)



- słowno-graficznego  zarejestrowanego w EUIPO pod nr 000091884, z pierwszeństwem od 1 kwietnia 1996 r. dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich części; akcesoria samochodowe; naprawa i konserwacja samochodów, silników oraz ich elementów; serwis montażowy)



- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014015143, z pierwszeństwem od 29 kwietnia 2015 r. m.in. dla towarów i usług w klasach 2-45 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich części; naprawa i konserwacja pojazdów i silników oraz ich elementów; usługi serwisowe; usługi handlu detalicznego dotyczące pojazdów mechanicznych oraz części do nich)



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 004319844, z pierwszeństwem od 2 marca 2005 r. m.in. dla towarów w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich części, akcesoria samochodowe)

- słownego **PHANTOM** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002897593, z pierwszeństwem od 16 października 2002 r. dla towarów w 12 i 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (pojazdy samochodowe, miniatury samochodów). (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.33-129).

W latach 2005-2009 G.O. był pracownikiem autoryzowanego dealera B. – spółki z o.o. M. w Krakowie zatrudnionym jako sprzedawca i certyfikowany doradca. (dowód: dyplomy k.331-332, certyfikaty k.367-369) Był także certyfikowanym partnerem dealera B. w Katowicach, od którego w 2012 r. uzyskał dyplom uznania za największą sprzedaż oryginalnych części zamiennych i akcesoriów BMW. (dowód: certyfikaty i dyplomy k.364-366, korespondencja k.372-378) Od 18 października 2007 r. pozwany prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą G. O. P. w Krakowie w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Jako adres poczty elektronicznej wskazuje (...).pl. (dowód: wydruk z CEIDG k.31) Jest abonentem nazwy domeny internetowej (...) .pl, utworzonej w dniu 8 września 2010 r., pod którą w 2010 r. utworzona została strona internetowa www.(...).pl. (dowód: z bazy WHOIS k.130-131, zeznania pozwanego k.430) Pozwany sprzedaje samochody używane (głównie marki BMW) oraz oryginalne akcesoria. (dowód: faktury k.370-371, zeznania pozwanego k.430)

G.O. nie świadczy usług serwisowych ani naprawczych pojazdów marki BMW, działalność w tym zakresie prowadzi N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie utworzona w 2014 r., której pozwany jest współnikiem. (dowód: korespondencja k.400-418, odpis z KRS k.409-412, zeznania pozwanego k.430)

Pozwany nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z B. AG. Nie uzyskał jej zgody na używanie unijnych znaków zarejestrowanych na rzecz B. AG. (bezsporne) Salony sprzedaży i naprawy samochodów BMW na terytorium P. nie są oznaczane z użyciem słowa „CENTRUM”. (dowód: print-screeny k.379-381)

W pismach z 6 marca 2012 r., 12 sierpnia 2015 r., 6 marca 2017 r. i 30 października 2018 r. powódka wzywała G.O. do zaniechania naruszeń jej praw wyłącznych. W odpowiedzi na pierwsze wezwanie, w piśmie datowanym na 13 marca 2012 r. pozwany wskazał, że nie używa znaków towarowych **BMW** dla identyfikacji swojego przedsiębiorstwa, posługuje się własnymi oznaczeniami – słownym i graficznym **PHANTOM**, które są eksponowane na jego stronie internetowej i w siedzibie przedsiębiorstwa, na banerach i innych materiałach promocyjno-reklamowych. Wyjaśnił, że posługuje

się znakiem **BMW** dla sprzedawanych samochodów i informowania potencjalnych nabywców, że zajmuje się handlem pojazdami tej marki. (dowód: korespondencja k.132-174) W dniu 25 kwietnia 2017 r. powódka wystąpiła do Sądu Rejonowego dla K. z wnioskiem o zawiązanie G. O. do próby ugodowej. Postępowanie nie doprowadziło do zawarcia ugody sądowej. (dowód: wniosek k.175-195, zawiadomienie k.196)

W efekcie udzielonego zabezpieczenia w październiku 2018 r. komornik sądowy usunął oznaczenia z elementem słownym **BMW** z budynku warsztatowego (zakrywając ten element w napisie CENTRUM BMW SERWIS, co jest przedmiotem skargi spółki N.), baner (...).pl z placu parkingowego oraz takie oznaczenia z oferowanych pojazdów. Nie zostało natomiast zajęte oznaczenie samochodu zastępczego. (dowód: protokół zajęcia i fotografie k.265-275, fotografie k.382-384, oświadczenie i zeznania pozwanego k.430)

W prowadzonej przezeń działalności gospodarczej pozwany używa od 2010 r. strony internetowej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), na której umieszcza oznaczenia: słowne **PHANTOM** jako



nazwę przedsiębiorstwa i słowno-graficzne . W treściach strony oraz na swym profilu na portalu Facebook umieszcza oznaczenia słowne **BMW** dla wskazania marki oferowanych pojazdów, a także znaki słowno-graficzne na fotografiach obrazujących sprzedawane samochody używane i części zamienne do nich. Na portalu (...) pozwanego znajdują się ponadto fotografie dawnego budynku biurowego z oznaczeniem **SAMOCCHODY BMW NOWE I UŻYWANE** [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) i budynku warsztatowego z oznaczeniem **CENTRUM BMW SERWIS** oraz samodzielnie sfotografowane znaki słowno-graficzne. Oznaczenie (...).pl umieszczane na sprzedawanych pojazdach nadal znajduje się na pojeździe zastępczym („reklamowym”). (dowód: print-screeny k.197-264, 442-444v, fotografie k.383-384, 425-427, zeznania pozwanego k.430)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zaoferowany przez strony materiał dowodowy, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych i print-screeny oraz fotografie, których autentyczność nie była kwestionowana. W powołanym zakresie zostały one uzupełnione niesprzecznymi z pozostałym materiałem dowodowym zeznaniami pozwanego. W sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają zwykle charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, mało precyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. Jeśli strona sporu przedstawia odpowiedni dokument – jak było w tym przypadku – to jego niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania nie były dość dokładne.

Zeznania G.O. sprawiają wrażenie ogólnych i dość chaotycznych. Pozwany wyraźnie nie przywiązuje większej wagi do szczegółów w przekonaniu, że jego twierdzenia są oczywiste. Sąd odwołał się do nich jako podstawy ustaleń faktycznych tam, gdzie znajdowały one potwierdzenie w wydrukach ze stron internetowych i print-screenach, a także z protokole zajęcia, z którego wynika sposób używania przez pozwanego kolizyjnych oznaczeń w październiku 2018 r.

W zakresie, w jakim dowody nie dawały podstaw do czynienia jednoznacznych ustaleń Sąd zastosował zasadę wynikającą z art. 6 k.c., zgodnie z którą powódka powinna była udowodnić, iż przysługują jej prawa do unijnych znaków towarowych, które są naruszane przez pozwanego bezprawnie używającego każdego z kwestionowanych oznaczeń lub istnienie realnej groźby takiego naruszenia w przyszłości. Ze swej strony pozwany powinien był dowieść zasadności zarzutu przedawnienia, a zatem trzy- lub pięcioletniego używania spornych oznaczeń. Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Sąd zważył:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klienteli dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 (...), z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 (...) i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 (...)

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...)) Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie swoje funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru /usługi/, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r. (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.U.E.L.2017.154.1) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, które:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...))




Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 (...)) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom ich uwagi może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12/01/2006 r. C-361/04 (...)) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

B. AG należycie wykazała, że służy jej wyłączność używania na terytorium Unii Europejskiej unijnych znaków towarowych - słownych **BMW** nr 000091835 i **PHANTOM** nr 002897593 oraz słowno-

graficznych  nr 000091884,  nr 014015143 i  nr 004319844, m.in. dla pojazdów mechanicznych. Pozwany używa identycznych oznaczeń w związku ze świadczeniem usług

sprzedaży takich pojazdów i części zamiennych, komplementarnych względem towarów, dla których znaki zostały zarejestrowane. Używa także oznaczeń, które zawierają w sobie słowne znaki towarowe powódki. Zasadność zarzutu naruszenia wymaga dokonania indywidualnej oceny naruszenia uwzględniającej poza przesłankami ust. 2 art. 9 rozporządzenia, także ograniczenie uprawnień właściciela znaku towarowego wynikające z art. 14 oraz przedawnienie roszczeń.

Powódka zasadnie kwestionuje dopuszczalność używania przez pozwanego unijnego znaku towarowego **BMW** (nr 000091835) w oznaczeniu działalności gospodarczej i dla jej reklamy w:

- adresie strony internetowej [http://\(...\)pl/](http://(...)pl/) i adresie użytkownika na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

- adresach email: [\(...\)pl](mailto:(...)pl), [\(...\)pl](mailto:(...)pl), [\(...\)pl](mailto:(...)pl) i [\(...\)pl](mailto:(...)pl) oraz nazwie użytkownika C. na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...))

ponieważ są one konfuzyjnie podobne w rozumieniu art. 9 ust. 2b rozporządzenia, niewątpliwie kojarzą się z B. AG mogąc wprowadzać w błąd użytkowników Internetu co do tego, że mają do czynienia z przedsiębiorcą powiązany gospodarczo z uprawnioną do znaku; nie ulega wątpliwości Sądu, że w oznaczeniach tych odróżniający jest element słowny tożsamy ze znakiem powódki;

- nazwie przedsiębiorstwa C. i C. na stronie internetowej [http://\(...\)pl/](http://(...)pl/) i na portalu [https://www.\(...\)](https://www.(...)) oraz

na podkładkach pod tablice rejestracyjne umieszczanych na oferowanych do sprzedaży samochodach

- oznaczeniu [www.\(...\)pl](http://www.(...)pl) na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby przedsiębiorstwa i na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne na oferowanych do sprzedaży samochodach

- oznaczeniu przedsiębiorstwa [www.\(...\)pl](http://www.(...)pl) umieszczonym na samochodach reklamowych,

ponieważ także one mogą wprowadzać w błąd potencjalnych nabywców samochodów marki BMW co do powiązań gospodarczych stron; bez znaczenia jest w tym przypadku stwierdzenie, że autoryzowani dystrybutorzy samochodów marki BMW nie mają w swych nazwach słowa „CENTRUM”, brak bowiem jednolitych oznaczeń pozwalających na jednoznaczne wyeliminowanie nazwy przedsiębiorstwa pozwanego z kręgu podmiotów uprawnionych do używania znaku towarowego **BMW**; pozwany pomija przy tym unijny charakter znaku, z którego wynika dla powódki wyłączność jego używania na całym terytorium Unii Europejskiej, a nie tylko na terenie P..

W tym zakresie mamy do czynienia z naruszeniem zdefiniowanym w art. 9 ust. 2b rozporządzenia.

Sąd uznał natomiast za nieuzasadnione zarzuty odnoszące się do używania:

- nazw C. i S. umieszczonych na budynku serwisu oraz na stronie internetowej [http://\(...\)pl/](http://(...)pl/) i na portalu [https://www.\(...\)](https://www.(...))

- oznaczenia [www.\(...\)pl](http://www.(...)pl) umieszczonego na jednym z budynków siedziby przedsiębiorstwa:



naruszenia w tych formach nie zostały udowodnione przez powódkę; pozwany zaprzeczał świadczeniu usług serwisowych, twierdził ponadto, że od kilku lat nie korzysta z tych budynków, a

powódka nie przedstawia aktualnych fotografii siedziby przedsiębiorstwa - tezę pozwanego potwierdza brak zajęcia komorniczego kwestionowanych oznaczeń

- słownego unijnego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) w oznaczeniu słowno-graficznym



oraz w firmie P. G. O. i G.O. P. – roszczenia odnoszące się do tych oznaczeń uległy przedawnieniu, co zostanie wyjaśnione w dalszej części uzasadnienia.

Zgłoszony przez G.O. zarzut braku bezprawności wynikający z uprawnienia do informacyjnego używania znaków towarowych osoby trzeciej nie zasługiwał na uwzględnienie w odniesieniu do wszystkich spornych oznaczeń i form ich używania: Wyłączność uprawnionego używania unijnego znaku towarowego nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 14c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem jednak, że osoba trzecia używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę unijnego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Dokonując wykładni przepisu art. 14c warto odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyrażonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 (...) i (...). Sprawa ta dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego BMW w związku ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych odpowiadających unormowaniom art. 14 i 15 rozporządzenia. Dopuszczył możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 (...)) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającą go osobą trzecią. (w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używającego znak przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków BMW, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego

znaku. Przez takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji unijnych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków BMW w sformułowaniach typu: *sprzedaż samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW*. (cyt. za *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 (...) i (...). Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) 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.



Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w sprawie C-100/02 (...)). **Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle** przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Przy wykładni art. 14 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca unijny kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należec będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie (...) stwierdził: *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 (...).*

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaku unijnego, może go używać wyłącznie w funkcji niezbędnego wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np., jak w tym przypadku, sprzedaży samochodów marki BMW. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym unijnym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby odwoływać się do producenta samochodów, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnionym i używającą jego znaku osobą trzecią.




W przekonaniu Sądu uprawnienie używania znaków towarowych osoby trzeciej, bez jej zgody,

o którym mowa w art. 14c nie rozciąga się na słowno-graficzne znaki towarowe  ,  ani na znaki słowne **BMW** i **PHANTOM** w sformułowaniach mogących wprowadzać w błąd potencjalnego nabywcę co do istnienia między stronami związków gospodarczych. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znaków w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania przedmiotu i zakresu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności wystarczające jest użycie oznaczeń słownych **BMW** i **PHANTOM** w ścisłym związku ze wskazaniem marek samochodów naprawianych lub oferowanych do sprzedaży. Tak sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. Używając ich wyłącznie w funkcji wskazania marki pojazdów sprzedawca należycie zabezpieczy swoje interesy. Krótkie, czytelne, konkretne i bardzo dobrze znane nazwy **BMW** i **PHANTOM** pozwolą w sposób jasny, w pełni zrozumiały i kompletny poinformować potencjalnych nabywców o tym jakich marek pojazdy pozwany sprzedaje. Musi on jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz tak, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy, że świadczy usługi samodzielnie nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 17/06/2015 r. ICSK 327/14)

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na budynkach przedsiębiorstwa, w nazwie domeny internetowej, na stronach internetowych i profilu przedsiębiorcy na portalu (...) umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji i reklamy czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Osoba trzecia nieposiadająca zgody właściciela znaku towarowego musi jednak zadbać o wyeliminowanie takich sformułowań, które wskazując na producenta pojazdów odwołują się do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku przedstawiania własnej oferty i równoczesnego eksponowania znaków towarowych, a w konsekwencji wykorzystującego renomę znaków B. AG. W żadnym razie nie może to być traktowane jako działanie niezbędne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powiązań łączyło się z naruszeniem wartości znaków poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z ich charakteru odróżniającego albo renomy. Do uznania, że działanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle wystarczy, aby wystąpiła jedna ze wskazywanych przez Trybunał przesłanek.

W ocenie Sądu usprawiedliwione są roszczenia wynikające z używania graficznych unijnych

znaków towarowych ,  i  dla reklamy działalności gospodarczej pozwanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www.\(...\)](https://www.(...)), w postaci umieszczonych na

niej wizerunków tych znaków towarowych, np.: , , ,



Za oczywiście nieprawidłowe należy uznać powtórzenie tych samych fotografii w pkt I.C) pozwu (po słowach: "postaci zdjęć:"). Nie była to jedyna nieścisłość, którą Sąd zmuszony był poprawić w wyroku, w części uwzględniającej powództwo (błędy stylistyczne, używanie pojęcia „obowiązany”).

Naruszeniem prawa do słownego znaku towarowego **BMW** jest także używanie w związku ze sprzedażą pojazdów tej marki nazwy domeny internetowej (...).pl, także jako adresy strony internetowej i adresów poczty elektronicznej. W oznaczeniach „(...) .pl” i „(...) .pl” jest jeden tylko element dystynktywny „BMW” identyczny ze znakiem powódki. Jego związanie myślnikiem ze słowem „centrum” wskazuje na związki gospodarcze pozwanego z uprawnioną do znaku, ponieważ jednak stan ten istnieje od ponad pięciu lat nałożeniu na G. O. sankcji zakazowych sprzeciwiało się przedawnienie roszczeń.

Za częściowo uzasadniony uznać należało zarzut przedawnienia roszczeń:

W pierwszym rzędzie należy jednak wyjaśnić, że zarzut przedawnienia roszczeń mógł być skutecznie zgłoszony także w toku postępowania, ze względu na to, że ograniczenia wynikające z art. 207 k.p.c. odnoszą się wyłącznie do twierdzeń i dowodów. Przepis ten jako ograniczający uprawnienia stron w procesie nie może być wykładany rozszerzająco.

Kwestia przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego nie została uregulowana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009, w tym zakresie znajdują zatem zastosowanie przepisy prawa krajowego (por. wyrok Trybunału sprawiedliwości UE z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 (...)):

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszcyciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Do przedawnienia roszczeń z upływem tego terminu nie ma znaczenia świadomość, dobra lub zła wiara naruszcyciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego,

właścicielowi znaku służą bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wyłączność zostaje jednak ograniczona w ten sposób, że nie może on skutecznie przeciwstawić się używaniu przez osobę trzecią określonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Bieg przedawnienia określają zarówno termin *a tempore scientiae*, jak i *a tempore facti*. Ten ostatni, nakazując jego liczenie od obiektywnie zaistniałego zdarzenia, realizuje ogólną zasadę, iż rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może być uzależnione od zachowania się podmiotu, któremu przysługuje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swój bieg od dnia nastąpienia określonego zdarzenia, niezależnie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest – zgodnie z art. 289 – *naruszenie patentu*. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w którym ono następuje i kiedy się kończy, przez co wyodrębnione mogą zostać poszczególne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie. Wykładnia tego przepisu, w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodzących działań, podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu, budziła przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej. Można tu wyróżnić trzy koncepcje:

1. czynu ciągłego,
2. serii identycznych działań popełnianych dzień po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda (niezastosowania się do zakazów ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30/04/1974 r. (II CR 161/74 OSPiKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie obowiązującego wówczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazczości, w wypadku, w którym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuła przyjęta przez Sąd Najwyższy miała swoje źródła w karno-prawnych koncepcjach czynu ciągłego. *Taka teza spotkała się jednak z oceną negatywną; <<zasadne zastrzeżenia>> zgłosił do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<błędną>> uznał S. Sołtysiński. Zdaniem tego autora <<sens krótszych terminów przedawnienia polega na tym, aby uniknąć trudnych kwestii dowodowych po upływie dłuższego okresu. (...)* (A. Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek *Komentarz do prawa wynalazczego* Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi być uznane za oczywiście nieprawidłowe. *W świetle art. 303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa.* (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall *Prawo własności przemysłowej* Warszawa 2007, str. 166)

Zdaniem Sądu przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego prowadziłoby do zaprzeczenia idei przedawnienia. W sytuacji długotrwałego (ciągłego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia faktycznie w ogóle nie rozpoczynałby biegu. Skutkowałoby to permanentnym stanem niepewności w stosunkach prawnych, brak byłoby bowiem elementu dyscyplinującego uprawnionego do szybkiej reakcji na działania osoby trzeciej, których nie akceptuje. Tymczasem skłonienie go do dochodzenia jego roszczeń w określonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworządności, każde bezprawie powinno się bowiem spotkać z szybką reakcją ze strony uprawnionego.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z praw własności przemysłowej należy oceniać na gruncie stosunków gospodarczych, gdzie ustawodawca krótkimi terminami, mobilizuje przedsiębiorców do dochodzenia przysługujących im roszczeń i eliminowania naruszeń. Leży to w interesie zarówno uprawnionych, których roszczenia powinny być w całości, bez zwłoki zaspokojone, jak również naruszcycieli, którzy po upływie określonego czasu zyskują pewność, że ich działania nie będą już sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, że nie wkraczają w sferę jego praw wyłącznych.

Ad. 2. Konstrukcja wielokrotnych identycznych działań ocenianych pojedynczo jako odrębne naruszenia jest zdaniem Sądu trudna do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest właściwie niemożliwe, wymagałoby bowiem (przy długotrwałości działań pozwanego) każdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczególnych czynów (naruszeń), tak aby w sposób jednoznaczny określona została podstawa faktyczna powództwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i stałego wprowadzania towarów do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da się wyodrębnić i zindywidualizować działań naruszającego. W ocenie Sądu, opartej na doświadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazują ani dat, ani nie konkretyzują działań pozwanych, które stanowić mają podstawę stawianych im zarzutów naruszania praw wyłącznych (chyba, że domagają się zasądzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści za określony czas). Przeciwnie, jedynie w sposób ogólny stwierdzają, że naruszenie miało lub ma miejsce.

Ad. 3. Sąd jest przekonany o słuszności poglądu utożsamiającego naruszenie z wkroczeniem (w określony jednym z zakazów art. 66 p.w.p. sposób) w sferę prawa wyłącznego. Píše o tym prof. Janusz Szwaja w artykule *Przedawnienie w prawie własności przemysłowej* [w] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*. Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a także w *Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwiązaniem opowiada się Andrzej Szewc (*Naruszenie własności przemysłowej*. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 – tam także powoływane tezy B.Gawlika *Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych. w Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*. Warszawa 1978).

Przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Zapewnia szybką reakcję na naruszenie praw powoda, a równocześnie daje pozwanemu gwarancję, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. *Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszcyciela.* (A.Szewc *idem* s.217, por. także uchwała Sądu Najwyższego z 17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Takie rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12 i z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sąd podziela pogląd przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr

hab. K. Szczepanowską-Kozłowską w opracowaniu pt. *Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej* (w: *Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi.*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.1193-1206). Analizując naruszenie autorka zwraca uwagę na stronę subiektywną działania pozwanego, czynu ciągłego, na który składa się szereg zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jedno więc naruszenie stanowić będzie opatrywanie towaru znakiem towarowym, używanie go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, składowanie w celu oferowania towarów opatrzonych znakiem, czy w końcu używanie znaku w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa. W ocenie Sądu decydując się na używanie określonego oznaczenia przedsiębiorca ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Można zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony lub do nich podobnych.

Wykraczające poza granice dopuszczalnego informowania niektóre z form używania znaku towarowego nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń ze względu na to, że uległy one przedawnieniu: B. AG już w lutym 2012 r. miała świadomość, że pozwany używa kolizyjnych oznaczeń (pozew k.7, pismo k.441-446), prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *P. G.O.*, a na stronie utworzonej w domenie (...) pl oferuje i reklamuje usługi sprzedaży samochodów marki BMW. W treściach tej strony używa słowno-graficznego oznaczenia **PHANTOM**. Konsekwencją stwierdzenia naruszenia było pismo datowane na 6 marca 2012 r. (k.132-139)


Powódka nie zdecydowała się jednak na dochodzenie należnych jej roszczeń ograniczając się do kierowania wezwań do dobrowolnego zaniechania naruszeń. Dopiero w 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i udzielenie zabezpieczenia roszczeń dopuszczając do upływu ponad pięciu lat używania oznaczeń PHANTOM oraz (...).pl (w nazwie domeny internetowej, adresie strony internetowej, adresach poczty elektronicznej), co potwierdzają: informacja o rejestracji nazwy domeny internetowej, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zeznania pozwanego.

W efekcie prowadzonej przez strony korespondencji oraz w związku z działalnością handlową pozwany dokonywał zmian innych oznaczeń z elementami słownych i graficznych znaków towarowych **BMW** oraz sposobu ich używania, korzysta także z profilu na portalu (...). Co do nich zarzut przedawnienia nie został przez pozwanego udowodniony.

Za przedawnione Sąd uznał roszczenia wynikające z używania słownych unijnych znaków towarowych BMW i PHANTOM w oznaczeniach:

- adres strony internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) utworzony w domenie (...).pl - używany od 2010 r.; przedawnienie nie obejmuje adresu użytkownika na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...)) brak bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego używany
- adresy email: [\(...\).pl](mailto:(...).pl), [\(...\)](mailto:(...)), [\(...\).pl](mailto:(...).pl) i [\(...\).pl](mailto:(...)) - powiązane ze stroną internetową, przedawnienie nie obejmuje nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym [https://\(...\)](https://(...)) brak bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego używany



- oznaczenie słowno-graficzne  oraz firma pozwanego P. G.O. lub G.O. P. używane co najmniej od 2010 r., co było znane powódce w 2012 r. W tym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

W odniesieniu do innych oznaczeń i form ich używania zarzut okazał się bezskuteczny, G.O., który wywodził z tego dla siebie skutki prawne, nie przedstawił bowiem żadnego dowodu na ciągłość ich używania przez czas, którego upływ skutkuje przedawnieniem roszczeń.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej ad. 2 naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a i 2b art. 9. W ust. 3 przepis ten 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 uznaje, 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 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- 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 znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Uznając, że działania G.O. naruszają prawa wyłączne B. AG w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia, w zakresie w jakim używanie znaków towarowych BMW nie mieściło się w granicach dopuszczalnego informowania, a roszczenia nie uległy przedawnieniu Sąd:

1. zakazał G.O. używania w obrocie handlowym znaków towarowych Unii Europejskiej: słownego BMW zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 000091835 oraz

graficznych  zarejestrowanego pod nr 000091884,  zarejestrowanego pod nr 014015143 i  zarejestrowanego pod nr 004319844, polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi oraz na używaniu tych znaków w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczególności:

A. na używaniu słownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako części oznaczenia działalności gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:

a) adresu użytkownika na portalu społecznościowym <https://...>

b) nazwy użytkownika CENTRUM-BMW na portalu społecznościowym <https://...>

c) nazwy przedsiębiorstwa C., C. lub S. umieszczonej na stronie internetowej [http://\(...\) .pl/](http://(...) .pl/), na stronie [https://www.\(...\)](https://www.(...)) oraz na reklamowych podkładkach pod tablice rejestracyjne (o treści jak na zdjęciu)



umieszczanych na samochodach oferowanych do sprzedaży, np.:




d) oznaczenia [www.\(...\) .pl](http://www.(...) .pl) umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby



przedsiębiorstwa pozwanego:

e) oznaczenia przedsiębiorstwa [www.\(...\) .pl](http://www.(...) .pl) umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:




B. na używaniu graficznych znaków towarowych ,  oraz  (odpowiednio nr 000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy własnej działalności gospodarczej pozwanego, w szczególności na stronie internetowej [https://www.\(...\)](https://www.(...)), w postaci





umieszczonych na niej wizerunków tych znaków towarowych, np.:



,    (art. 9 ust. 3 rozporządzenia)

Na podstawie art. 286 p.w.p Sąd nakazał G.O. usunięcie skutków naruszeń przez zniszczenie stanowiących jego własność i będących w jego dyspozycji towarów, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej: słownym **BMW** zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 000091835 oraz

graficznymi  zarejestrowanym pod nr 000091884,  zarejestrowanym pod nr 014015143 i



zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:



a) banerów reklamowych o wyglądzie:



b) podkładek pod tablice rejestracyjne o wyglądzie:




Sąd oddalił roszczenie z pkt III., ze względu na jego wadliwe sformułowanie i nieadekwatność do sposobu i zakresu stanowiącego naruszenie działania pozwanego: Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie

o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zaś po drugie wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25/05/2012 r. I CSK 498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydźcy. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

B. AG domagała się nakazania G.O. podania w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na ich koszt do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie dwukrotnie w odstępach tygodniowych, w piątkowym (...) wydaniu gazety codziennej pt. „(...)” wydawanym przez: (...) S.A., informacji o orzeczeniu poprzez umieszczenie na trzeciej stronie dziennika w czarnej ramce, kolorowego ogłoszenia o formacie 10 modułów; o treści: *Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez G.O. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G.O. P. praw do znaków towarowych Unii Europejskiej BMW w tym do graficznych znaków*

towarowych:  ,  ,  i **PHANTOM** i zakazał używania tych znaków towarowych polegającego na świadczeniu usług pod tymi znakami towarowymi, używaniu ich jako nazwy handlowej oraz części nazwy przedsiębiorstwa, oraz używaniu tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym w mediach społecznościowych oraz w nazwie domeny internetowej. Ponadto, Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał G.O. zniszczenie przedmiotów oznaczonych tymi znakami towarowymi, a które nie pochodziły od B. AG.

Zastrzeżenia Sądu budzi forma publikacji w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, w sytuacji gdy działalność pozwanego ograniczała się do K. i okolic. Także treść informacji nie oddaje charakteru rozstrzygnięcia (stwierdzenie) ani zakresu sankcji nałożonych na pozwanego. Ewentualna istotna zmiana w tym zakresie stanowiłaby nadmierną ingerencję w treść powództwa. Z tej przyczyny Sąd oddalił żądanie z pkt III.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając nimi strony w równych częściach, stosownie do wyniku procesu. 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.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. 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 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę sądową od pozwu oraz koszty zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości wraz z opłatami skarbowymi od pełnomocnictwa. Sąd nie dokonał rozliczenia kosztów postępowania zabezpieczającego, które nie zostało prawomocnie zakończone, kosztów wykonania zabezpieczenia, których wysokość nie została potwierdzona postanowieniem komornika ani wydatków związanych ze stawiennictwem świadka, postanowienie w tym zakresie nie uprawomocniło się przed wydaniem wyroku.