



## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący    sędzia Beata Piwowarska

Protokolant        asystent sędziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **I. S.A. (I., S.A.) w Arteixo** (Hiszpania)

**i Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie**

przeciwko **M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie** – w likwidacji

o ochronę praw do znaków towarowych, zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i o zapłatę

1. umarza postępowanie w zakresie roszczenia I. S.A. w Arteixo o zapłatę kwoty 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych;
2. oddala powództwo w pozostałej części;
3. zasądza od M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie – w likwidacji na rzecz Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 2.947 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
4. zasądza od I. S.A. w Arteixo na rzecz M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie – w likwidacji kwotę 2.120,40 (dwa tysiące sto dwadzieścia 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
5. nakazuje pobranie od I. S.A. w Arteixo na rzecz Skarbu Państwa kwoty 9.642 (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) złote tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej od pozwu;
6. zwraca I. S.A. w Arteixo ze Skarbu Państwa kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego uiszczonej dnia 19 lipca 2019 r., zaksięgowanej pod poz.(...);

7. zwraca M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie – w likwidacji ze Skarbu Państwa kwotę 500 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty tłumaczenia uiszczonej dnia 25 października 2018 r., zaksięgowanej pod poz.(...).

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 23 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 47/18 Sąd udzielił I. S.A. (I. S.A.) w Arteixo zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie (obecnie w likwidacji) naruszeń praw do znaków towarowych Unii Europejskiej „ZARA” zarejestrowanych w EUIPO za numerami 002051225, 000112755 i 000732958, polegających na:

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów, a także na metkach i opakowaniach tych towarów, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedaży, importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odzieży, akcesoriów i butów

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach) w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów

- świadczeniu usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży stacjonarnej pod oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA**, w tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiębiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach

- oferowaniu i świadczeniu usług sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej, z użyciem oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA**

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej dla oznaczenia odzieży, akcesoriów i butów oraz oferowania i świadczeniu usług ich sprzedaży detalicznej,

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych, w tym na broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach, w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów

b. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** dla usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów świadczonych w sklepach sprzedaży stacjonarnej, na szyldach, witrynach, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach odnoszących się do sklepów sprzedaży stacjonarnej odzieży, akcesoriów i butów, w szczególności w odniesieniu do sklepów znajdujących się w Centrum Handlowym (...) (ul. (...),(...)W.) i w Centrum Handlowym (...) ((...),(...)W.)

c. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w świadczeniu usług sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej oraz w reklamie usług sprzedaży odzieży, akcesoriów i butów, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej

d. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w działaniach reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i obuwia, tj. publikowania komunikatów, artykułów i informacji w mediach, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej

2. o zakazanie obowiązanej naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy „ZARA” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.079861 i prawa z rejestracji międzynarodowego słowno-graficznego znaku towarowego **ZARA** korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za numerem 752502 polegających na:

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów, a także na metkach i opakowaniach tych towarów, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedaży, importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odzieży, akcesoriów i butów

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach) w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów

- świadczeniu usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży stacjonarnej pod oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA**, w tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiębiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach

- oferowaniu i świadczeniu usług sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej, z użyciem oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA**

- używaniu w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej dla oznaczenia odzieży, akcesoriów i butów oraz oferowania i świadczeniu usług ich sprzedaży detalicznej, poprzez:

- a. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych, w tym na broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach, w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów
- b. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** dla usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów świadczonych w sklepach sprzedaży stacjonarnej, na szyldach, witrynach, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach odnoszących się do sklepów sprzedaży stacjonarnej odzieży, akcesoriów i butów, w szczególności w odniesieniu do sklepów znajdujących się w Centrum Handlowym (...) (ul. (...),(...)W. ) i w Centrum Handlowym (...) ((...),(...)W.)
- c. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w świadczeniu usług sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej oraz w reklamie usług sprzedaży odzieży, akcesoriów i butów, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej
- d. zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - używania na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w działaniach reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i obuwia, tj. publikowania komunikatów, artykułów i informacji w mediach, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanej.

Zażalenie M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 18 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VII AGz 1087/18.

Po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu I. .A. (powódka ad 1.) wniosła o:

- 1. zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie (obecnie w likwidacji) naruszeń prawa ochronnego powódki na znak towarowy „ZARA” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej za numerem R.079861 i prawa z rejestracji międzynarodowego słowno-

graficznego znaku towarowego **ZARA** korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za numerem 752502, poprzez zakazanie:

a. używania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów, a także na metkach i opakowaniach tych towarów, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedaży, importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odzieży, akcesoriów i butów;

b. używania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach) w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów;

c. świadczenia na terytorium Polski usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży stacjonarnej pod oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA**, w tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiębiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach;

d. oferowania i świadczenia usług na terytorium Polski sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą pozwanej, z użyciem oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA**;

e. używania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą pozwanej dla oznaczenia odzieży, akcesoriów i butów oraz oferowania i świadczeniu usług ich sprzedaży detalicznej


2. zakazanie pozwanej naruszeń praw do znaków towarowych Unii Europejskiej „ZARA” zarejestrowanych w EUIPO za numerami 002051225, 000112755 i 000732958, poprzez zakazanie:


a. używania w obrocie handlowym na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów, a także na metkach i opakowaniach tych towarów, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedaży, importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odzieży, akcesoriów i butów;

b. używania w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź **ZARINA** na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiałach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklamówkach i torebkach) w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów;

c. świadczenia usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży stacjonarnej pod oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA**, w

tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiębiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach;

d. oferowania i świadczenia usług sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów w sklepach sprzedaży internetowej, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą pozwanej, z użyciem oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź 

e. używania w obrocie handlowym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego **ZARINA** bądź  w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w mediach branżowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeną zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą pozwanej dla oznaczenia odzieży, akcesoriów i butów oraz oferowania i świadczeniu usług ich sprzedaży detalicznej.

5. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jej koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez zlecenie umieszczenia i utrzymania jej przez okres jednego miesiąca, na stronie głównej stron internetowych centrum handlowego (...) w Warszawie [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/) i centrum handlowego (...) w W. [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/), w postaci obramowanego czarną linią o szerokości 3 px (border: 3px solid black;) prostokątnego banneru, którego szerokość zajmuje co najmniej 50% ale nie więcej niż 100% szerokości strony internetowej i którego wysokość to nie mniej niż 16% wartości szerokości banneru, a całkowita powierzchnia banneru jest nie mniejsza niż 108750 pixeli, który to banner wyświetlany jest przy każdorazowym wejściu na stronę internetową bezpośrednio pod lub bezpośrednio nad nazwą (logiem) centrum handlowego i paskiem menu, jako główna, najwyżej umiejscowiona informacja bądź grafika pojawiająca się po wejściu na stronę internetową, która w przypadku gdy banner jest zmienny, tj. złożony z wielu slajdów, wyświetlana jest przez co najmniej 30% czasu przeznaczonego na wyświetlenie wszystkich slajdów, z których składa się banner, zawierający informację o orzeczeniu referującą sentencję orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, wyświetlany czarną czcionką Arial w wariantcie, stylu oraz wadze normalnej (font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal;) nie mniejszą niż 16 pixeli i większą niż 24 pixele, na białym tle, z zachowanymi standardowymi wartościami wysokości linii (line-height: normal;), odstępów słów (word-spacing: normal;) oraz odstępów znaków (letter-spacing: normal;), bez transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;) z zachowaną adjustacją oryginału w układzie blokowym (display: block;) oraz standardową widocznością (visibility: visible;), tak aby po kliknięciu w jakimkolwiek fragmencie obszaru banneru, doszło do przekierowania użytkownika na podstronę zawierającą sentencję orzeczenia wyświetlaną czarną czcionką Arial w wariantcie, stylu oraz normalnej (font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal;) nie mniejszą niż 16 pixeli i nie większą niż 24 pixele, na białym tle, z zachowanymi standardowymi wartościami wysokości linii (line-height: normal;), odstępów słów (word-spacing: normal;) oraz odstępów znaków (letter-spacing: normal;), bez transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;), umiejscowione na środku szerokości widoku strony w czarnej ramce o szerokości obramowania 3 pixele (border: 3px solid black;), której górna krawędź jest położona 75 pixeli od górnej krawędzi strony (top: 75 pixeli;) z zachowaną adjustacją oryginału w układzie (display: block;) oraz standardową widocznością (visibility:



visible;), przy czym na wypadek niewykonania przez pozwaną orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, o upoważnienie powódki ad 1. do jego wykonania na koszt pozwanej;





7. zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 40 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty, z tytułu wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia zapłaty;



8. zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 232.827,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty doręczenia pozwanej pisma powódki z 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty, tytułem naprawienia wyrządzonej szkody za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.



Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia roszczenia z punktu 8., wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 232.827,70 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty doręczenia pozwanej pisma powódki z 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty, z tytułu wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (powódka ad 2.) wniosła o:



3. zaniechanie przez M. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie (obecnie w likwidacji) czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie:



a. oznaczania na terytorium Polski przedsiębiorstwa oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym  bądź  w tym używania oznaczenia w tym oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego  bądź , jako nazwy handlowej stacjonarnych sklepów sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów prowadzonych na terytorium Polski przez pozwaną oraz jako nazwy handlowej sklepów sprzedaży internetowej odzieży, akcesoriów i butów, w szczególności prowadzonych za pośrednictwem domeny internetowej zarina.eu lub innych domen internetowych będących pod kontrolą pozwanej;



b. oznaczania na terytorium Polski towarów i usług oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym  ZARINA bądź  w tym oznaczania w ten sposób odzieży, akcesoriów i butów, a także używania tych oznaczeń na metkach i opakowaniach tych towarów oraz oznaczania w ten sposób usług sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów i butów, umieszczania tych oznaczeń na szyldach, witrynach sklepu, na sprzęcie i wyposażeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i informacyjnych oraz plakatach dotyczących usług na terytorium Polski przez pozwaną;

c. używania na terytorium Polski oznaczenia słownego ZARINA i słowno-graficznego  bądź  w marketingu, promocji i reklamie odzieży, akcesoriów i butów oraz usług sprzedaży detalicznej tych towarów na terytorium Polski;

4. usunięcie skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych przez pozwaną względem powódki ad 2. poprzez nakazanie:





a. wycofania z obrotu odzieży, akcesoriów i butów opatrzonych oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym  bądź  będących własnością pozwanej;

b. zniszczenia odzieży, akcesoriów i butów opatrzonych oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym  bądź , będących własnością pozwanej;

c. zniszczenia wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym szyldów, tablic reklamowych i informacyjnych (billboardów), plakatów, ulotek, katalogów, broszur, reklamówek, siatek oraz opakowań odzieży, akcesoriów i butów opatrzonych oznaczeniem słownym ZARINA i słowno-graficznym  bądź .

6. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie złożenia oświadczenia o treści:

#### „OŚWIADCZENIE

M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek wyroku sądu przeprasza Z. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Grupę I. za naruszenie praw do wyłącznego używania oznaczeń ZARA w formie słownej bądź słowno-graficznej  oraz za popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę Z. sp. z o.o., które polegało na wykorzystywaniu w obrocie handlowym w odniesieniu do odzieży, akcesoriów i butów oznaczeń ludzko podobnych: słownego ZARINA i słowno-graficznych  bądź  czym spowodowała ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd oraz negatywne konsekwencje dla renomowanych znaków towarowych ZARA i , do których używania uprawniona jest Grupa I. i Z. sp. z o. o.

M. przeprasza konsumentów za możliwość wprowadzenie ich w błąd oraz Z. sp. z o. o. i Grupę I. za możliwość spowodowania negatywnych konsekwencji dla ich renomowanych oznaczeń i za naruszenie ich interesów gospodarczych."

na stronie głównej następujących serwisów internetowych: (...).pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl; p(...).pl; poprzez publikację i utrzymanie oświadczenia przez okres jednego miesiąca w postaci obramowanego czarną linią o szerokości 3px (border: 3px solid black;) prostokątnego banneru, którego szerokość zajmuje co najmniej 50% ale nie więcej niż 100% szerokości strony internetowej serwisu, ale nie mniej niż 725 px i którego wysokość to nie mniej niż 16% wartości szerokości banneru, a całkowita powierzchnia banneru jest nie mniejsza niż 108750 pixeli, który to banner wyświetlany jest przy każdorazowym wejściu na stronę główną każdego z wymienionych serwisów bezpośrednio pod lub bezpośrednio nad nazwą serwisu internetowego i paska menu, jako główna, najwyżej umiejscowiona informacja bądź grafika pojawiająca się po wejściu na stronę internetową, która w przypadku gdy banner jest zmienny, tj. złożony z wielu slajdów, wyświetlana jest przez co najmniej 30% czasu przeznaczonego na wyświetlenie wszystkich slajdów, z których składa się banner, zawierający treść:

#### „Oświadczenie M. sp. z o.o. wydane na skutek wyroku sądu.

M. przeprasza konsumentów za możliwość wprowadzenie ich w błąd oraz Z. sp. z o. o. i Grupę I. za używanie oznaczenia ZARINA.

#### **Zobacz treść oświadczenia."**

wyświetlane czarną czcionką Arial w wariantcie, stylu oraz wadze normalnej (font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal;) przy czym część tekstu pogrubiona (font-weight:bold;) zgodnie z



prezentacją powyżej, nie mniejszą niż 16 pixeli i nie większą niż 24 pixele, na białym tle, z zachowanymi standardowymi wartościami wysokości linii (line-height: normal;), odstępów słów (word-spacing: normal;) oraz odstępów znaków (letter-spacing: normal;), bez transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;) z zachowaną adjustacją oryginału w układzie blokowym (display: block;) oraz standardową widocznością (visibility: visible;), tak aby po kliknięciu w jakimkolwiek fragmencie obszaru banneru, doszło do przekierowania użytkownika na podstronę zawierającą oświadczenie wyświetlane czarną czcionką Arial w wariantcie, stylu oraz normalnej (font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal;) nie mniejszą niż 16 pixeli i nie większą niż 24 pixele, na białym tle, z zachowanymi standardowymi wartościami wysokości linii (line-height: normal;), odstępów słów (word-spacing: normal;) oraz odstępów znaków (letter-spacing: normal;), bez transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;), umiejscowione na środku szerokości widoku strony w czarnej ramce o szerokości obramowania 3 pixele (border: 3px solid black;), której górna krawędź jest położona 75 pixeli od górnej krawędzi strony (top: 75 pixeli;) z zachowaną adjustacją oryginału w układzie (display: block;) oraz standardową widocznością (visibility: visible;), przy czym na wypadek niewykonania przez pozwaną orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, o upoważnienie powódki ad 2. do jego wykonania na koszt pozwanej. (pozew k.3-391, 844-847, 952-956, 1164-1171)

Powódka ad 1. cofnęła pozew co do roszczenia z pkt 7. o zapłatę kwoty 40 000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści. (k.1165) Wobec wyrażenia przez pozwaną zgody na częściowe cofnięcie pozwu, **Sąd postanowił o umorzeniu postępowania** w tym zakresie. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 203 § 2 zdanie drugie k.p.c.

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie (obecnie w likwidacji) żądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu. (k.398-814)

Uwzględniając wniosek powódki ad 1., w dniu 15 października 2018 r. Sąd zobowiązał pozwaną do udzielenia I. S.A. w Arteixo informacji o:

- a. nazwach, formach prawnych, adresach i siedzibach producentów oraz dostawców odzieży, obuwia i akcesoriów z oznaczeniem słownym ZARINA i/lub słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA**
  - b. ilości nabytych przez nią odzieży, obuwia i akcesoriów z oznaczeniem słownym ZARINA i/lub słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA** oraz cen uiszczonych przez pozwaną za nabyte towary na rzecz dostawców
  - c. ilości zbytych przez nią odzieży, obuwia i akcesoriów z oznaczeniem słownym ZARINA i/lub słowno-graficznym **ZARINA** bądź **ZARINA** oraz cen uzyskanych za zbyte towary od nabywców
- za okres od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia udzielenia informacji. (k.833, 849-863)

Postanowienie nie zostało zaskarżone. W wykonaniu zobowiązania spółka M. złożyła oświadczenie i dokumenty, z których wynikało, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce pod marką ZARINA w latach 2016-2019 przyniosła stratę w wysokości (...) zł. (k.1102)

#### Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa Królestwa Hiszpanii I. S.A. (I. S.A.) z siedzibą w Arteixo należy do jednej z największych na świecie grup kapitałowych w branży odzieżowej. Posiada w swym portfolio osiem marek odzieżowych oraz związanych z akcesoriami i wystrojem wnętrz. Rozpoczęła działalność w sektorze tekstylnym w 1963 r., a w 1974 r. otworzyła pierwszy sklep pod szyldem „ZARA”. Obecnie oferuje swe towary w skali globalnej na pięciu kontynentach, posiada (...) sklepów i zatrudnia (...) pracowników. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w M. . Flagową marką Grupy I. jest **ZARA**, pod którą działa ponad (...) sklepów na 94 rynkach oraz sklepy internetowe w 45 krajach. W 1999 r. I. S.A. otworzyła swój pierwszy sklep ZARA w Polsce, gdzie obecnie posiada (...) sklepów stacjonarnych i prowadzi sprzedaż online przez oficjalny sklep internetowy. Obrót z działalności operującej pod nazwą ZARA wyniósł w 2017 r. (...) EUR. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.118, 120-121, raport k.168-181) W Polsce I. S.A. działa poprzez spółkę córkę – Z. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dysponującą siecią 48 sklepów w 23 miastach. (dowód: odpis z KRS k.110-113)

I. S.A. służą m.in. prawa do:

- słownego unijnego znaku towarowego **ZARA** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 112755 z pierwszeństwem od 1.04.1996 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3, 9, 14, 16, 24 (m.in. tekstylia i wyroby tekstylne, nieujęte w innych klasach; narzuty na łóżka i obrusy; banery; potrzaszcz; zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 (odzież, obuwie, nakrycia głowy; pieluchy dziecięce z materiałów tekstylnych; dziecięce serwetki z materiałów tekstylnych; cholewki rozruchowe; szczyty czapek; osłony do sukni; okucia metalowe do butów i butów; obuwie wierzchnie; ramy do kapeluszy [szkielety]; szpilki do butów i obuwia; szpilki do pończoch; obcasy; podeszwy wewnętrzne; żelazne okucia do butów; żelazne okucia do butów; antypoślizgowe urządzenia do butów i obuwia; kieszenie na odzież; gotowe podszewki [części odzieży]; fronty koszulek; koszule męskie; podeszwy do obuwia; szpilki do butów piłkarskich [obuwie]; wskazówki dotyczące obuwia; daszki [czapka]; ściągacze do butów; ściągacze do butów i obuwia; ściągacze do butów), 28 37, 39 (usługi w zakresie transportu i dystrybucji dóbr, pakowanie i składowanie towarów, w szczególności odzieży, butów i akcesoriów, perfum i kosmetyków), 40 i 42
- słownego unijnego znaku towarowego **ZARA** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 2051225 z pierwszeństwem od 22.01.2002 r. dla towarów i usług w klasie 18 klasyfikacji nicejskiej (m.in. skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów i nieujęte w innych klasach; zwierzęce skóry; kufry i torby podróżne; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; baty, uprząże i wyroby rymarskie; torby dla wspinaczy i kamperów; ramy torebek; ramy parasolowe; torby; torebki; torby podróżne; podszewki ze skóry do butów; zestawy podróżne i etui na klucze (artykuły ze skóry); załączniki; portmonetki nie z metali szlachetnych; tornistry szkolne, torby z ubraniami do podróży; kapelusze ze skóry)
- słownego unijnego znaku towarowego **ZARA** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 732958 z pierwszeństwem od 27.01.1998 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1, 2, 4, 6-8, 10-13, 15, 17, 19

- słownego znaku towarowego **ZARA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP z pierwszeństwem od 11.01.1993 r. pod nr 079861 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 25 (odzież, obuwie, nakrycia głowy), 39 (transport i składowanie towarów)

- słowno-graficznego znaku towarowego **ZARA** zarejestrowanego w WIPO 1.02.2001 r. pod nr IR.752502, chronionego m.in. na terytorium Polski dla towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej (gotowe ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego) i nakrycia głowy; odzież dla kierowców i rowerzystów; śliniaki, nie z papieru; opaski na głowę (odzież); szlafroki; kostiumy kąpielowe; czepki kąpielowe i sandały; boa (do noszenia na szyi); bielizna; dziecięce spodnie; szaliki; kaptury; szale; paski; mokre kombinezony do jazdy na nartach wodnych; więzi; gorsety; szaliki; futerkowe etole; chusty na głowę; wełniste czapki; rękawiczki; bielizna; mantilla; pończochy; skarpety; szyjkowe; pieluchy tekstylne; futra (odzież); piżama; podeszwy; obcasy; zasłony (odzież); szelki; odzież papierowa; siłownia i odzież sportowa; ubranka dziecięce; obroże (odzież); wkładki; muszki; pareos) i 35 (reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administracja biznesowa; praca w biurze; usługi sklepów detalicznych; usługi pomocy handlowej świadczone poprzez dystrybucję i administrowanie kartami zakupowymi; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych; usługi modelowania w zakresie reklamy lub promocji sprzedaży; publikowanie tekstów reklamowych; firanka; pomoc w zarządzaniu franczyzowym biznesem komercyjnym; demonstracja towarów; organizacja targów w celach handlowych lub reklamowych; promocja sprzedaży (dla stron trzecich); sprzedaż przez aukcję). (dowód: wydruki z bazy EUIPO, WIPO i UPRP k.123, 125-126, 128-130, 132-134, 136)

Znaki te są używane przez powódkę w działaniach marketingowych i promocyjno-reklamowych dla towarów i usług, dla których zostały zarejestrowane, w różnych formach graficznych, z

dominującym elementem słownym, m.in.:



Znaki **ZARA** są obecnie używane w obrocie w następujący sposób:



Ich rozpoznawalność przekłada się na wysokie notowania znaków **ZARA** w liczących się rankingach i zestawieniach. W 2017 r. w rankingu magazynu (...) **ZARA** zajęła 51. miejsce wśród

najbardziej wartościowych marek świata. W Rankingu (...) znalazła się wśród 100 najbardziej renomowanych marek świata. (dowód: raporty/wydruki ze stron internetowych k.138-139, 141, 143-145, 147-148, 150-166, 183-204) Działania promocyjne, przede wszystkim na aktywność w sieci, skupia się na najpopularniejszych portalach społecznościowych (...).com i (...).com, gdzie marka ZARA ma odpowiednio ponad 26 i 24 mln obserwatorów. Posiada także profil na portalu internetowym (...).com, który ma 1,3 mln obserwujących oraz popularne konto na (...).com, gdzie miliony użytkowników mają dostęp do najnowszych kampanii reklamowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.206-207, 209-210, 212, 214, 216, 218)

Przeprowadzone w kwietniu 2018 r. badanie rynku pod kątem znajomości znaku słownego **ZARA** i graficznego **ZARA** obejmujące mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat, potwierdziło wysoki stopień ich znajomości i przypisanie słowa oraz znaku towarowego **ZARA** do działalności powódek. 96% badanych rozpoznających słowo „zara”, kojarzyło je z marką **ZARA**, przy czym rozpoznawalność nazwy nie zależała od koloru ani rodzaju czcionki. Oznaczenia **ZARA** ukazane respondentom w przypadkowej/losowej formie graficznej, tj. z użyciem różnych czcionek i kolorów, rozpoznawało 74-90% badanych, w zależności od formy znaku. Z branżą odzieżową znak graficzny jednoznacznie kojarzy 84%, a znak słowny - 88% badanych. 71% respondentów odwiedziło sklep ZARA co najmniej raz, a aż 90% zna sklep przynajmniej ze słyszenia. (dowód: raport z badania k.168-181) W 2014 r. podobne badania, opierające się na podobnych kryteriach doboru docelowej grupy ankietowanych, formie i celu, zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Już wtedy ujawniły one bardzo wysoki stopień znajomości i przypisania słowa „ZARA” do działalności powódki ad 1, np.: w H.92,4%, w B.87,2%, we F.75,6 %, w P.86,1 %. (dowód: raport k.183-204)

19 czerwca 2019 r. działający w imieniu I. S.A. Arteixo A C. oświadczył, że na podstawie umowy sublicencyjnej spółka Z. uiszcza na rzecz I. BV (spółki zależnej od I. S.A.) opłatę w wysokości (...) przychodów netto (łącznie sprzedaż) osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Z. . (dowód: oświadczenie k. 957-964)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie - w likwidacji, której współnikiem jest M. S.A., zarejestrowana 24 listopada 2016 r., prowadziła do kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia oraz sprzedaży detalicznej obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach. (dowód: odpis z KRS k.300-302) M. jest jednym z największych detalistów branży odzieżowej z R.. Marka istnieje na rynku od 2009 r. i posiada blisko 600 sklepów zlokalizowanych w R., K., B., A., G., na U., a także w P.. Portfolio spółki tworzą trzy marki modowe: ZARINA, LOVE REPUBLIC i BEFREE. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.325-327, 341, raport k.333-337)

Od 14 września 2017 r. do kwietnia 2019 r. pozwana prowadziła sklep stacjonarny „Salon Zarina” znajdujący się w Centrum Handlowym (...)w W.(ul. (...),(...)W. , poziom 0), w którym oferowała m.in. odzież damską i dziecięcą oraz akcesoria pod nazwą ZARINA. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.323, 345) Takie oznaczenia znajdują się na wszytych materiałowych metkach i dołączonych do towaru metkach kartonowych. (dowód: fotografie k.304-310, katalog k.319) Oznaczenie **ZARINA** było używane ponadto przez pozwaną w witrynie zewnętrznej sklepu, na


bilbordach reklamowych witryny i na wyposażeniu sklepu, m.in. w postaci:



(dowód: fotografie k.312-317, 738-739)

Drugi salon **ZARINA** został otwarty w lipcu 2018 r. w Centrum Handlowym (...)w W. , gdzie także działa sklep ZARA. Funkcjonował do kwietnia 2019 r. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.321, 339, 341, 343, 347-353, 355, 359-360, 772-773, 775-785, fotografie k.736, 764, 768, 770, 826-827, paragon k.766)

Pozwana prowadziła stronę internetową pod adresem [www.zarina.eu](http://www.zarina.eu) i profile społecznościowe w języku (...) na portalach (...) i (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.329, 331) Z informacji zawartych na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) wynika, że grupa modowa M. planowała ekspansję marki ZARINA, otwarcie kolejnych sklepów w Polsce i w innych państwach europejskich. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.357)

M. jest uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego w WIPO 26.06.2014 r. pod nr. IR.1231710, chronionego m.in. na terytorium Polski dla towarów i usług w klasach 3, 9 14, 16, 18, 25, 35 klasyfikacji nicejskiej, a także do słownych i słowno-graficznych znaków **ZARINA** chronionych poza terytorium Unii Europejskiej. (dowód: wydruki z bazy WIPO k.741-748, wiadomości Urzędu Patentowego RP k.750-762)

Powódki prowadzące profil na portalu społecznościowym (...) otrzymały wiadomość od użytkownicy, która zauważyła w Polsce nowo otwarty sklep ZARINA, którego oznaczenia (grafika, kolor, czcionka) i działalność uznała za wysoce podobne do sklepów sieci ZARA. Na blogu modowym pod adresem [http://www. \(...\) .html](http://www. (...) .html) zamieszczono wpis: „(...) Zarina, jest to marka pochodząca z R.i pomimo mojej początkowej niechęci do tego sklepu, głównie z powodu nazwy, w której mocno czuć inspirację Zarą, znalazłam tam kilka świetnych ubrań (...)”. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.362-367, 369)

Spółka M. była związana pisemną umową z M. dostawy towaru. Ze sprzedaży jego części w dwóch sklepach ZARINA w W. w okresie od września 2017 r. do kwietnia 2019 r. pozwana osiągnęła przychód w wysokości (...) zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły natomiast (...)zł. niesprzedany towar został zwrócony dostawcy. (dowód: oświadczenia k.938, 1102, dokumenty księgowe k.1018-1096)

W dniu 1 kwietnia 2019 r. pozwana spółka podjęła uchwałę o likwidacji. Obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie ma zamiaru jej prowadzić w przyszłości. Nie przewiduje postęgiwa-



nia się oznaczeniem ZARINA. Pozwana nie posiada towarów oznaczonych znakiem ZARINA (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.979-987, oświadczenie k.1229 - brak dowodu przeciwnego).

**Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zaferowany przez strony materiał dowodowy**, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych i print-screeny oraz fotografie, których autentyczność nie była kwestionowana.

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 ad 1. powinna była udowodnić, iż przysługują jej prawa do znaków towarowych **ZARA**, które są naruszane przez pozwaną bezprawnie używającą kwestionowanych oznaczeń ZARINA, a powódka ad 2. pierwszeństwo rynkowe używania oznaczeń **ZARA** oraz naruszanie przez pozwaną jej interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji. Wobec likwidacji spółki M. żądając orzeczenia sankcji zakazowych, powódki powinny były wykazać istnienie realnej groźby takich naruszeń w przyszłości, a także istnienie skutków dotychczasowych naruszeń, których usunięcia zażądały. 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)

Zważywszy, iż prawa do znaków towarowych mają charakter terytorialny, a ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji obejmuje wyłącznie Polskę Sąd oddalił wnioski dowodowe pozwanej odnoszące się do korzystania przez podmioty niebędące stronami tego postępowania oraz poza terytorium Unii Europejskiej kolizyjnych oznaczeń **ZARINA** i innych, a także ich rozpoznawalności. (k.440-733, 786-813, 898)

Sąd oddalił wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu badań demoskopijnych na okoliczność statystycznego prawdopodobieństwa omyłki odbiorców co do znaków towarowych **ZARA** i **ZARINA**, oznaczeń przedsiębiorstwa oraz towarów stosowanych przez strony, a także dowodu z opinii biegłego z zakresu grafiki użytkowej na okoliczność rozbieżności między czcionkami wykorzystanymi w znakach towarowych i oznaczeniach wykorzystywanych przez stron. Należy zgodzić się z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 10 lipca 2014 r. (I CSK 539/13), że celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest dostarczenie sądowi wiadomości specjalnych, ale tylko takich, które są niezbędne dla poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i mają ułatwić sądowi należytą ocenę zebranego w sprawie materiału, tymczasem wnioski pozwanej mieszą do uzyskania rozstrzygnięć podlegających ocenie normatywnej (co do braku ryzyka konfuzji konsumenckiej).



## **Sąd zważył:**

### **1. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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 zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki 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 (...))

Udzielenie prawa do znaku towarowego jest zatem gwarancją wyłączności jego używania w obrocie gospodarczym dla towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Należy mieć na względzie, że decyzja przedsiębiorcy o wyborze oznaczenia dla pochodzących od niego towarów i usług wiąże się z nakładami i staraniami o zbudowanie jego rozpoznawalności w relatywnym kręgu nabywców. Dla właściwego korzystania przezeń ze znaku, w zakresie wszystkich jego funkcji, należy zapewnić efektywną ochronę wyłączności w systemie sądowego zwalczania naruszeń dokonywanych przez osoby nieuprawnione. Z drugiej strony zagwarantowanie właścicielowi wyłączności korzystania ze znaku leży w interesie potencjalnych nabywców towarów i usług, którzy nie powinni być wprowadzani w błąd co do ich pochodzenia od przedsiębiorcy uprawnionego do znaku lub korzystającego w sposób bezprawny z kolizyjnego oznaczenia. Rozstrzygnięcie sądu ma zatem znacznie szerszy zasięg niż samo tylko uregulowanie praw i obowiązków stron postępowania.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje natomiast właścicielowi znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, możliwość zakazania innej osobie bezprawnego

używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

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

- 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 (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz 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 (...))Dwa znaki towarowe 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 znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech

znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (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 branżami 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 skłoniona 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 *Windsurfing Chiemsee Productions*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)) 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 uwagi konsumentów 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 rozpatrzeć 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.)


Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 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. (odpowiednio art. 285 p.w.p.) Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1 i 3) 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. 1<sup>1</sup> p.w.p. 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.

Zaoferowany przez I. S.A. materiał dowodowy przekonuje o wyłączności używania przez nią na terytorium Polski od 1993 r. i Unii Europejskiej od 1996 r. znaków towarowych **ZARA** cechujących się wysokim stopniem rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów – osób w różnym wieku zainteresowanych nabyciem odzieży, obuwia i różnego rodzaju akcesoriów odzieżowych. Bezspornym jest, że dla identycznych z objętymi ochroną towarów (odzieży) i usług ich sprzedaży pozwana

używała do listopada 2018 r. oznaczeń: słownego **ZARINA** i słowno-graficznego  niewątpliwie kojarzących się ze znakami I. S.A. Można, zatem uznać za udowodniony fakt naruszenia przez spółkę M. praw do znaków towarowych **ZARA** w sposób zdefiniowany przepisami art. 9 ust. 2b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., z działania pozwanej wynika bowiem realne ryzyko konfuzji konsumenckiej polegające na możliwości uznania przez potencjalnych nabywców, że towary oznaczone **ZARINA** pochodzą od powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Korzystanie przez pozwaną z tego oznaczenia może także działać na szkodę charakteru odróżniającego znaków towarowych **ZARA** prowadząc do ich degeneracji.

Podniesienie przez pozwaną licznych zarzutów i zaoferowanie przez nią obszernego materiału dowodowego nie mogło wpłynąć na normatywną ocenę naruszenia przez spółkę M. praw wyłącznych I. S.A. do znaków towarowych **ZARA**. Wynika to w pierwszym rzędzie z prawdopodobnego niezrozumienia przez pozwaną istoty prawa do znaku towarowego, które ma charakter terytorialny w tym znaczeniu, że ochrona służy właścicielowi wyłącznie w państwie (lub w państwach), w którym znak został zarejestrowany. Osoby trzecie mogą zatem używać poza terytorium objętym ochroną oznaczeń identycznych lub konfuzyjnie podobnych. W niniejszej sprawie Sąd ocenia naruszenie praw krajowych i unijnych, bez znaczenia jest zatem używanie oznaczeń **ZARINA** poza Unią Europejską, w szczególności w R..


Pozwana nie może także skutecznie powoływać się na działania innych przedsiębiorców związane z używaniem oznaczenia **ZARINA**, nawet jeśli istnieją między nimi powiązania gospodarcze (prawne, personalne, kapitałowe). Powstała w 2016 r. spółka M. jest niewątpliwie samodzielnym podmiotem gospodarczym i odpowiada za własne działania. Prawo znaków towarowych nie zna takiej przesłanki egzoneryjnej jak używanie kolizyjnego oznaczenia przez osoby trzecie ani nie uprawnia pozwanego do przypisywania sobie skutków takiego używania. Działania M. poza granicami Unii Europejskiej, a nawet w niektórych z jej państw członkowskich nie mają zatem znaczenia dla oceny naruszenia praw I. S.A. przez spółkę M. . Z tych względów Sąd postanowił o pominięciu twierdzeń odnoszących się do faktów korzystania z oznaczeń **ZARINA** poza terytorium Unii Europejskiej i przez inne podmioty oraz oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwaną na te okoliczności jako niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. (k.831)

Sąd nie podziela przekonania pozwanej o braku podobieństwa oznaczeń **ZARINA** do znaków towarowych **ZARA**. Zgodnie z regułami przyjętymi w orzecznictwie do oceny ryzyka konfuzji konsumenckiej, przeważające jest w tym przypadku użycie przez pozwaną tożsamego ciągu trzech pierwszych znaków **ZARINA** i ostatniej litery **ZARINA**, umieszczenie w słowie dwóch dodatkowych liter „IN” nie odróżnia go od słowa **ZARA**, przeciwnie, sprawia wrażenie zdrobnienia podkreślając ich związek. Dokonując porównania pozwana zdaje się nie dostrzegać różnicy pomiędzy zakresem ochrony słownych i słowno-graficznych znaków towarowych, te pierwsze obejmują każdą postać graficzną w jakiej są wyrażone. Podobieństwo występuje także pomiędzy znakami słowno-graficznymi. Jego oceny nie dokonuje się z punktu widzenia przedsiębiorców – stron postępowania, lecz potencjalnych klientów, którzy z pewnością nie badają nieznaczej różnicy czcionek i odstępów między literami. Porównania znaku towarowego i oznaczenia nie dokonują też w sposób bezpośredni.



W tym przypadku konsumenci dostrzegą podobne fonetycznie słowa zapisane drukowanymi literami, prostą czcionką, w biało-czarnej kolorystyce.

Uznania powództwa za nieusprawiedliwione nie może uzasadniać uzyskanie przez M. S.A.

prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy  zarejestrowany w WIPO 26.06.2014 r. pod nr. IR.1231710, chroniony m.in. na terytorium Polski. W tym przypadku mamy do czynienia z kolizją praw wyłącznych (z których znaki towarowe ZARA zostały zarejestrowane wcześniej) podlegającą ocenie na zasadach określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11 *Fédération Cynologique Internationale: Art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku.* (podobnie wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08: *Jeśli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, naruszyiciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie.*, a także wyrok TSUE z 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10 (...))

Zarzuty zgłoszone przez pozwaną nie mogły zatem wpłynąć na zmianę oceny naruszenia praw do znaków towarowych **ZARA** stawianych spółce M. przez I. S.A.

Bez zgody powódki ad 1., w dacie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia i wniesienia pozwu pozwana używała oznaczeń wysoce podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz I. S.A., która mogła więc skutecznie żądać zastosowania względem spółki M. sankcji zakazowych określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia i w art. 296 ust. 1 p.w.p., a także usunięcia skutków dokonanych wcześniej naruszeń, stosownie do art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p. Nałożenie na naruszydciela skutkujących na przyszłość zakazów korzystania z kolizyjnych oznaczeń wymaga jednak wykazania przez powoda, że istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości praw do znaków towarowych, która ma miejsce w szczególności wówczas, gdy zaniechanie naruszeń wiąże się z nałożeniem na pozwanego środków tymczasowych i zabezpieczających oraz ich egzekwowaniem.

W tym przypadku o oddaleniu roszczeń sformułowanych w punktach 1. i 2. pozwu zadecydowało definitywne zaprzestanie przez pozwaną prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązanie umów najmu powierzchni handlowych, zwrot towaru i podjęcie uchwały o likwidacji spółki. W ocenie Sądu samo przekonanie powódki ad 1. o tym, że spółka M. może wznowić działalność i podjąć używanie znaków **ZARINA** nieoparte nie tylko dowodami ale nawet argumentacją odpowiadającą regułom prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej nie jest wystarczające, by uznać groźbę naruszenia w przyszłości za realną. Udzielając I. S.A. zabezpieczenia



roszczeń, oddalając zażalenia pozwanej i zobowiązując ją do udzielenia informacji Sądy stanowczo stwierdziły, że używanie dla odzieży i usług jej sprzedaży narusza prawa powódki ad 1. do znaków towarowych **ZARA**, co z pewnością powstrzyma racjonalnego przedsiębiorcę od ponownego użycia na rynkach państw Unii Europejskiej oznaczeń **ZARINA**. **Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w zakresie pkt 1. i 2.** (*a contrario* art. 9 ust. 3 w zw. z art. 130 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 p.w.p.)

### **Jako nieudowodnione Sąd oddalił roszczenia pieniężne z pkt 8. pozwu:**

#### **1.1. Odszkodowanie:**

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że w razie zawinionego naruszenia uprawniony do znaku towarowego może żądać naprawienia wyrządzonej przez naruszającego szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) 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.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie przezeń winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedłożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia) i miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie jej wysokości obciąża poszkodowanego. W przekonaniu Sądu, opłaty licencyjne powinny stanowić podstawę wyliczenia odszkodowania w tych przypadkach, gdy powód licencjonuje przysługujące

mu prawo własności przemysłowej lub, gdy na określonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a dane o wysokości opłat ujawniane, że można określić ich średnią wysokość. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) albo jest oczywiście niecelowe, sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstępianie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości.

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych sprawia z reguły poważne problemy, stąd uprawnieni najczęściej ograniczają się do żądania sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszeń w sposób określony w art. 286 i art. 296 ust. 1 p.w.p. Jeśli jednak zdecydują się na żądanie naprawienia szkody, powodowie muszą uwzględnić konieczność udowodnienia jej powstania, zakresu (wysokości), związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem pozwanego stanowiącym naruszenie, a nade wszystko winy naruszcziela.

W ocenie Sądu powódka ad 1. nie dowiodła, że spółka M. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz I. S.A. kwoty 232.827,70 zł tytułem naprawienia wyrządzonej szkody za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. Nie ulega wątpliwości, że używając dla odzieży i usług jej sprzedaży, na terytorium Unii Europejskiej oznaczeń słownego i słowno-graficznego **ZARINA** pozwana dopuściła się naruszenia praw do znaków towarowych **ZARA**. Jej działanie należy uznać za zawinione, ponieważ pozwana nie dochowała należytej staranności, by stwierdzić, że jej oznaczenia kolidują z prawami powódki ad 1.

I. S.A. zdecydowała się dochodzić roszczenia w wysokości określonej jako suma pieniężna odpowiadająca opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Było to oczywiste w sytuacji, gdy sama zawiera umowy licencyjne. Roszczenie odszkodowawcze należy jednak uznać za nieudowodnione, ponieważ I. S.A. nie przedstawiła dowodu z dokumentu ani innego środka dowodowego pozwalającego na ustalenie wysokości opłaty. Ograniczyła się do złożenia dokumentu prywatnego, który – zgodnie z art. 245 k.p.c. jest jedynie dowodem tego, że A.C. złożył oświadczenie w nim zawarte.

Dokument prywatny jest jednym z dowodów wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego i podlega ocenie tak, jak wszystkie inne. (art. 233 § 1 k.p.c.) Może stanowić podstawę czynienia przez sąd ustaleń faktycznych i wyrokowania, a materialna moc dowodowa zależy od jego treści. Podobnie jak inne dowody, sąd ocenia, czy dowód ten ze względu na jego indywidualne cechy i okoliczności obiektywne zasługuje na wiarę, czy też nie. Wynikiem tej oceny jest przyznanie lub odmowa przyznania dowodowi z dokumentu waloru wiarygodności, z konsekwencjami w zakresie jego znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Zgodnie natomiast z art. 253 k.p.c. jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. Jeżeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego skorzystać.

Dokument prywatny (odmiennie niż urzędowy), stanowi jedynie dowód tego, że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, która go podpisała (wystawcy). Jeżeli dane pismo zostanie uznane za dokument prywatny, to korzysta z domniemania prawdziwości w tym sensie, że tekst zawarty w dokumencie jest niesfałszowany. Dokument prywatny nie dowodzi natomiast materialnej prawdziwości zawartego w nim oświadczenia. Materialna moc dowodowa dokumentu prywatnego zależy od jego treści merytorycznej. Sąd rozstrzyga o niej na podstawie ogólnych zasad oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.). **Z dokumentem prywatnym nie wiąże się domniemanie prawne, iż jego treść przedstawia rzeczywisty stan rzeczy.** (Góra-Błaszczkowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020, Legalis).

Jak wynika z oświadczenia przedstawiciela powódki ad 1. z 19 czerwca 2019 r., na podstawie umowy o udzielenie dalszej licencji, spółka Z. uiszcza na rzecz I. BV - spółki zależnej od I. S.A. opłatę licencyjną w wysokości (...) przychodów netto (łącznie sprzedaż) osiąganych z działalności gospodarczej powódki ad 2. prowadzonej pod firmą Z.. Dokument ten nie pozwala natomiast na ustalenie okoliczności decydujących o ważności i skuteczności zawarcia przez I. BV i powódkę ad 2. umowy licencyjnej, czy szczegółów dotyczących relacji gospodarczych I. BV z powódką ad 1., w tym na ustalenie, że pełna kwota opłat licencyjnych jest przekazywana I. S.A. Nie wiadomo w jakiej formie umowa została zawarta, czy strony były prawidłowo reprezentowane, zatem czy umowa była ważna i skuteczna. Nieznany jest także zakres uprawnień licencjobiorcy używania znaków towarowych **ZARA** dla określonych towarów i usług, na oznaczonym terytorium.

Powódka ad 1. nie zdecydowała się na złożenie do akt umowy zawierającej postanowienia dotyczące wysokości opłat za udzielenie licencji, choć niewątpliwie miała taką możliwość. Nie wskazała na przyczyny zaniechania przedstawienia dokumentu źródłowego, w szczególności ze względu na ochronę tajemnicy jej przedsiębiorstwa. Na marginesie należy wyjaśnić, że w praktyce orzekania o naruszeniach praw własności przemysłowej wypracowane zostały metody ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W sprawie nie zachodzą ponadto okoliczności uzasadniające ustalenie wysokości świadczenia na zasadach określonych w art. 322 k.p.c. **Roszczenie z pkt 8. oparte na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. należało zatem oddalić jako nieudowodnione co do wysokości.**

### **1.2 Zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia:**

Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 p.w.p., uprawniony do znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszcyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez

naruszyciela przychodu poniesionych przezeń kosztów i ich wysokości. Z tej przyczyny rozstrzygnięcie sporu stron o wysokość korzyści uzyskanych z naruszenia wymaga analizy i oceny dokumentacji przedsiębiorstwa pozwanego, których dokonuje biegły dysponujący wiadomościami specjalnymi.

Wg zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszciciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c. Zwrot przewidziany w art. 296 ust. 1 p.w.p. odnosi się do korzyści realnie uzyskanych przez naruszciciela w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego.

By ustalić ich wysokość – w sytuacji kwestionowania żądania przez pozwaną – należało przeprowadzić postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia zakresu używania przez nią oznaczeń **ZARINA**, które przysporzyło jej nie-należnych zysków. Powódka ad 1. cofnęła jednak wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, a dokumenty przedstawione przez spółkę M. i oświadczenie jej likwidatora wskazują na poniesioną stratę w wysokości (...) zł. Nawet jeśli uznać za właściwą metodę porównawczą odnoszącą się do opłat licencyjnych pobieranych na rynku za używanie znaków chronionych dla tego samego rodzaju towarów, to – jak wskazano w pkt 1.1 - powódka ad 1. nie przedstawiła w tym zakresie wystarczających dowodów. **Roszczenie ewentualne z pkt 8. oparte na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. należało zatem także oddalić jako nieudowodnione co do zasady i co do wysokości.**

**W konsekwencji oddalenia powództwa we wskazanym zakresie Sąd nie znajduje podstaw do publikacji żądanej w pkt 5. pozwu.** (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p.) Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz wykazania celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcję 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)

Z oczywistych względów niecelowa i sprzeczna z interesem powódki ad 1. jest publikacja orzeczenia oddalającego powództwo i częściowo umarzającego postępowanie. Wątpliwości Sądu budzi ponadto zasadność żadanego sposobu podania informacji do wiadomości publicznej na stronie głównej stron internetowych centrów handlowych (...)w Warszawie [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/) i (...) w W [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/), skoro od ponad roku pozwana nie prowadzi w tych miejscach działalności gospodarczej

## **2. Odnosnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji**

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący

na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami określonymi w art. 1 ustawy.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

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

Działania konkurencyjne mają charakter celowy, ukierunkowane są na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności

gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle, lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r., III CKN 213/01, OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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

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

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego lecz odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w art. 5-17 i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.)



Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

**Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. można zatem uznać, że spółka M. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., co czyni zbędnym ocenę na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.** Nie ulega wątpliwości, że powódka ad 2. jako pierwsza rozpoczęła używanie na polskim rynku odzieżowym oznaczenia **ZARA**, z którym koliduje bardzo podobne oznaczenie pozwanej **ZARINA** mogące wprowadzać w błąd osoby potencjalnie zainteresowane zakupem odzieży co do jej pochodzenia od stron postępowania.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguły uczciwej konkurencji.

Z przyczyn wskazanych w pkt 1. nie można uznać, że w dacie zamknięcia rozprawy pozwana naruszała reguły uczciwej konkurencji lub istnieje realna groźba takiego naruszenia w przyszłości, **Sąd oddalił zatem żądane w pkt 3. pozwu sankcje zakazowe.** (a *contrario* art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) Na uwzględnienie nie zasługiwało także roszczenie z pkt 4. pozwu zmierzające do usunięcia skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu i zniszczenie towarów z oznaczeniem **ZARINA**. Jak wynika z oświadczenia jej pełnomocnika powódka ad 2. nie zdecydowała się na egzekucję udzielonego zabezpieczenia, nie doszło zatem do orzeczonego zajęcia towaru. Spółka Z. nie wykazała równocześnie, iż na dzień zamknięcia rozprawy istniały skutki naruszenia, które nadawały się do usunięcia żądanymi sposobami. Z twierdzeń likwidatora pozwanej wynika, że nie ma to miejsca. **I to roszczenie, oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie zasługuje zatem na uwzględnienie.**

**Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w zakresie pkt 6.** ze względu na nieudowodnienie przez spółkę Z. , iż treść oświadczenia oraz forma jego rozpowszechnienia są adekwatne do sposobu działania pozwanej stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji i zakresu naruszenia jej interesów gospodarczych. (*a contrario* art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) Sąd podziela argumentację przedstawioną w punktach 122-123 odpowiedzi na pozew.

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. 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. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydiciela. 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)

Przede wszystkim należy wskazać, że powódka ad 2. nie jest uprawniona do wystąpienia z żądaniem w imieniu „Grupy I.” oraz powódki ad 1. jako właściciela znaków towarowych **ZARA**. Oświadczenie zawiera stwierdzenie, że działaniem swym pozwana spowodowała ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd oraz negatywne konsekwencje dla renomowanych znaków towarowych **ZARA** i **ZARA**, do których używania uprawnione są te podmioty. Tymczasem nieokreślona grupa kapitałowa nie może być uznana za uprawnionego do znaku towarowego, prawo korzystania z nich w obrocie gospodarczym służyć może tylko przedsiębiorcom należącym do tej grupy. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej (tu: art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup>), naruszenie praw wyłącznych jest przy tym sankcjonowane publikacją orzeczenia lub informacji o nim, a nie obowiązkiem złożenia przez pozwanego określonej treści oświadczenia.

Treść oświadczenia obejmuje ponadto stwierdzenie, że przeproszenie odnosi się do niezdefiniowanego i nieobjętego pozwem naruszenia praw do wyłącznego używania oznaczeń **ZARA** w formie słownej bądź słowno-graficznej **ZARA** oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę spółki Z. . Zastrzeżenia budzi także żądana przez powódkę ad 2. forma publikacji oświadczenia na stronie głównej następujących serwisów internetowych: (...).pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl. Brak jest podstaw do uznania, że jest on adekwatny do sposobu działania pozwanej i proporcjonalny do istniejących w dacie zamknięcia rozprawy skutków wywołanych czynami nieuczciwej konkurencji jakich dopuściła się spółka M..

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze rozdzielając je stosownie do wyniku sporu.** Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczętych w 2018 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: 1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; 2) wartość przedmiotu sprawy; 3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i złożoność sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. (§ 15 ust.3.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 20) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 8 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł do 2 mln zł stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 10.800 zł. (§ 2 pkt 7)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników stron wykonujących zawód adwokata będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Przy ustaleniu, że powódki obciążają koszty w wymiarze 80%, a pozwaną 20% Sąd kierował się wskazaną wartością przedmiotu sporu: 55.000 zł dla roszczeń niepieniężnych, usprawiedliwionych w dacie wszczęcia postępowania i 232.828 zł dla roszczeń pieniężnych oddalonych ze względu na ich nieudowodnienie.

Rozliczając koszty Sąd uwzględnił: wysokość opłaty od pozwu należnej w kwocie 14.392 zł zobowiązując powódki do jej uzupełnienia kwotą 9.642 zł (rozszerzone powództwo), a także koszty zastępstwa procesowego każdej ze stron w minimalnej wysokości (1.680 zł i 10.800 zł 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa).