



**WYROK**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 11 marca 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **I. S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu**

**i I. S.à.r.l. Luxemburg (LU) Zweigniederlassung z siedzibą w St. Gallen**

przeciwko **K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania i reklamowania t-shirtów i koszulek oznaczonych oznaczeniem „LIKRA”;
2. oddala powództwo w pozostałej części;
3. znosi między stronami koszty postępowania.

## Uzasadnienie

16 listopada 2018 r. I. S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu i I. S.à.r.l., Luxemburg (LU) Z. z siedzibą w St. Gallen wniosły o:

1. zakazanie K.. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania i reklamowania t-shirtów i koszulek oznaczonych oznaczeniem „LIKRA”, które jest łudząco podobne do słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „LYCRA” (EUTM 001306893) oraz słownego znaku towarowego „LYCRA” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.046944;
2. nakazanie pozwanej zniszczenia towarów w postaci t-shirtów męskich w ilości (...) sztuk oznaczonych oznaczeniem „LIKRA, które jest łudząco podobne do słownych znaków towarowych LYCRA EUTM 001306893 oraz R.046944, zatrzymanych przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. w dniu 17 października 2018 r. (znak sprawy (...)), na koszt pozwanej, przez podmiot profesjonalny zajmujący się utylizacją w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz dostarczenie powódce protokołu zniszczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego roszczenie;
3. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódek kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych oraz kosztów składowania towarów zatrzymanych przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. w dniu 17 października 2018 r. (znak sprawy (...)) oznaczonych znakiem „LIKRA” w wysokości ostatecznie ustalonej przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P..

Pismem datowanym 31 stycznia 2019 r. pełnomocnik powodów oświadczył o cofnięciu pozwu przez I. S.à.r.l., Luxemburg (LU) Z. z siedzibą w St. Gallen. Uznając cofnięcie za skuteczne, w rozumieniu art. 203 k.p.c. **Sąd postanowił o częściowym umorzeniu postępowania.** (art. 355 k.p.c.)

K. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania.

### **Sąd ustalił:**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga I. S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dowód: odpis z rejestru handlowego k.12-13, 71-75) jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego **LYCRA** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 001306893 z pierwszeństwem od 13 września 1999 r. m.in. dla towarów w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej (odzież, odzież plażowa, stroje gimnastyczne, koszulki sportowe, t-shirty). (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.17-26, 82-88) Powódka

ad 1 jest podmiotem zajmującym się ochroną i administrowaniem prawami własności intelektualnej. (dowód: odpis z rejestru handlowego k.12-13, 71-75)



Znak LYCRA jest używany w postaci słowno-graficznej w różnych wersjach kolorystycznych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.32-33)

I. S.à.r.l. jest także uprawniona do słownego znaku towarowego **LYCRA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.046944 m.in. dla towarów w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej (artykuły odzieżowe). (dowód: wydruk z bazy uprp.pl k.27, wyciąg z rejestru znaków towarowych k.29-v)

Powstała w 2018 r. K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność handlową. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.101-106) Pozwana nabyła w T. 14.608 sztuk t-shirtów męskich, które zostały zatrzymane przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. w dniu 17 października 2018 r. (znak sprawy (...)). Znajdują się one w foliowych opakowaniach, wewnątrz których umieszczona jest papierowa wkładka z napisem w języku (...) ERKEK O YAKA TSHIRT i oznaczonych znakiem **LIKRA**, a także słowno-graficznym



oznaczeniem **underwear**. Kod kreskowy zawiera dopisek « T-SHIRT MĘSKIE ». (dowód: fotografia k.16, zawiadomienie k.30-31) Na samych towarach nie znajdują się oznaczenia LIKRA. (dowód: zeznania przedstawiciela pozwanej k.130 – obciążający powódkę ad 1 – brak dowodu przeciwnego)

**Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd w oparciu o materiał dowodowy zaoferowany przez strony w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c.** Złożyły się nań dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie, których autentyczność nie była kwestionowana. W powołanym zakresie zostały one uzupełnione, niesprzecznymi z pozostałym materiałem dowodowym, zeznaniami przedstawiciela pozwanej (w charakterze strony). Czyniąc ustalenia Sąd pominął twierdzenia dotyczące powódki ad 2, a także twierdzenia i dowody dotyczące praw do innych znaków towarowych, niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, ponieważ powódka ad 1 nie wywodzi z nich żadnych roszczeń.

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)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c., powódka ad 1 miała obowiązek udowodnienia w tym postępowaniu, iż przysługują jej prawa do znaków towarowych **LYCRA** oraz fakt ich naruszenia przez pozwaną, która bezprawnie używa kolizyjnego oznaczenia. Spoczywał na niej także ciężar wykazania adekwatności dochodzonych roszczeń do sposobu i zakresu naruszenia.

#### **Sąd zważył:**

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

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

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.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku i zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

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

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

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

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

W myśli utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią 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 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 (...)) Prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

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

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysł-



wych 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.)

Zaoferowany przez I. S.à.r.l. materiał dowodowy wskazuje w sposób niewątpliwy na jej wyłączność używania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego **LYCRA** dla t-shirtów. Co do prawa krajowego, wpis do rejestru budzi pewne wątpliwości co do jego prawidłowości, samo prawo – zakresowo węższe od unijnego - nie jest jednak kwestionowane przez pozwaną. Spółka K. nie przeczy także wysokiej rozpoznawalności znaków powódki, odnosząc ją jednak nie do t-shirtów, lecz do rajstop i legginsów. Powódka ad 1 może zatem korzystać ze znaków **LYCRA** i decydować o udzieleniu innym podmiotom uprawnienia do takiego korzystania. Może także żądać zastosowania odpowiednich sankcji względem podmiotów, które nie mając jej zgody używają oznaczenia identycznego lub konfuzyjnie podobnego, co negatywnie wpływa na pełnienie przez znaki **LYCRA** przynależnych im funkcji.

W ocenie Sądu sporne oznaczenie **LIKRA** można uznać za podobne do znaków **LYCRA** w rozumieniu art. 9 ust. 2b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Każde z nich zbudowane jest z pięciu liter, z których pierwsza i dwie ostatnie są identyczne. Różnią się drugą i trzecią literą, z tym że « c » w słowie „Lycra” czytane jest jak « k », a « i » w słowie « Likra » jak « aj », co jeszcze bardziej upodabnia do siebie znaki towarowe powódki i oznaczenie pozwanej. Warto tu wskazać, że w wyroku wydanym 17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Trybunał uznał także za podobne pięcioliterowe oznaczenia „ARTEX” i „ALREX” różniące się – jak w tej sprawie - drugą i trzecią literą.

Dwa oznaczenia są podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną. (por. wyrok ETS z 11/11/1997 r. w sprawie C-123/95 (...)). P. konsument, dla którego przeznaczone są sporne towary, nie zna znaczenia słów « Lycra » i « Likra ». Decydujące znaczenie dla ich skojarzenia mieć będzie w tym przypadku wysokie podobieństwo wizualne i fonetyczne. Nie ulega wątpliwości, że oznaczenie pozwanej budzi u konsumentów skojarzenia ze znakami powódki. Działania pozwanej mogą więc prowadzić do konfuzji polegającej na możliwości mylnego uznania przez konsumentów, że t-shirty z oznaczeniem „Likra” pochodzą od powódki ad 1 lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Konfuzji nie eliminuje



umieszczony na opakowaniu znak towarowy **KOZA underwear**, którego rozpoznawalność w relatywnym kręgu konsumentów jest nieznana. Pozwana, która mogła z tego dla siebie wywodzić skutki prawne w rozumieniu art. 6 k.c., nie udowodniła, że wysoki stopień dystynktywności tego elementu oznaczenia opakowania skutecznie eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckiej.

W przekonaniu Sądu wysokie podobieństwo oznaczenia **LIKRA** do znaków towarowych **LYCRA**, używanego w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których znaki towarowe zostały zarejestrowane (odzież, t-shirty) narusza prawa wyłączne I. S.à.r.l. w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powódka ad 1 może zatem dochodzić zastosowania względem spółki K. sankcji wynikających z naruszenia.

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
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

W ocenie Sądu, w okolicznościach sprawy w pełni uzasadnione jest żądanie z pkt 1. pozwu zakazania spółce K. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania i reklamowania t-shirtów i koszulek opatrzonych oznaczeniem „LIKRA”. Formułując sankcję Sąd pominął zbędny element uzasadnienia roszczenia [„które jest łudząco podobne do słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „LYCRA” (EUTM 001306893) oraz słownego znaku towarowego „LYCRA” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.046944”]. (art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Za nieuzasadnione Sąd uznał natomiast roszczenie z pkt 2. Zatrzymane towary w postaci 14.608 sztuk t-shirtów nie są bezpośrednio oznaczone **LIKRA**. Oznaczenie to znajduje się jedynie na tekturowej wkładce umieszczonej w plastikowym opakowaniu, a zatem adekwatnym do sposobu naruszenia byłoby żądanie usunięcia wkładki z opakowania lub samego oznaczenia z wkładki. Zniszczenie nieoznaczonych t-shirtów nie znajduje podstawy w przepisie art. 286 p.w.p. Zważywszy, że I. S.à.r.l. nie dokonała w tym zakresie na piśmie skutecznej zmiany przedmiotowej powództwa (w rozumieniu art. 193 k.p.c.), a Sąd nie mógł inaczej sformułować sankcji naruszenia nie wychodząc poza granice wyznaczone w art. 321 § 1 k.p.c., powództwo w tej części podlegało oddaleniu.



Należy przy tym podkreślić, że sam zakaz używania oznaczenia **LIKRA** wynikający dla pozwanej z pkt 1. wyroku będzie wystarczający dla zapobiegnięcia skutkom ewentualnego naruszenia jakie mogłoby wynikać z oferowania i wprowadzania do obrotu towarów zatrzymanych przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. w dniu 17 października 2018 r. Bez usunięcia z ich opakowań kolizyjnego oznaczenia pozwana nie będzie mogła wprowadzić ich na rynek Unii Europejskiej.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zł. (§ 8 ust. 1 pkt 19)

W rozliczeniu kosztów należało uwzględnić opłatę sądową od pozwu w wysokości 2.236 zł oraz koszty zastępstwa procesowego obu stron w minimalnej wysokości wraz z opłatami skarbowymi od pełnomocnictw. Powództwo uwzględnione zostało wyłącznie w zakresie roszczenia z pkt 1 w odniesieniu do powódki ad 1, co uzasadniało **wzajemne zniesienie między stronami kosztów postępowania na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.**

Za nieusprawiedliwione Sąd uznał przy tym ogólne żądanie zwrotu *kosztów składowania towarów zatrzymanych przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. w dniu 17 października 2018 r. (znak sprawy (...)) oznaczonych znakiem „LIKRA”* w wysokości ostatecznie ustalonej przez Urząd Celno-Skarbowy w W. Oddział Celny w P. , które nie mieszczą się w granicach określonych przepisem art. 98 k.p.c.