



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2015 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółki komandytowej w L.

przeciwko **SPÓŁDZIELNI „Ś.”** w W.

- o ochronę praw do znaków towarowych i wzoru wspólnotowego

1. oddala powództwo;
2. zasądza od „E.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w L. na rzecz Spółdzielni ... „Ś.” w W. kwotę 4.457 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. nakazuje pobranie od „E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w L. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej.

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym 18/08/2014 r., po sprecyzowaniu powództwa na rozprawie 13/10/2014 r. i 14/12/2015 r., „E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w L. żądała ochrony słowno-graficznych znaków towarowych AKSAMITNE DŁONIE (R-217392), NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI (R-217393), MŁODE DŁONIE (R-217394) i wzoru wspólnotowego PURE CONTROL (RCD 001815812-0001), a także ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, poprzez:

1. zakazanie Spółdzielni (...) Ś. w W. wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych E. oraz A. w opakowaniach łudząco podobnych do produktów powódki AKSAMITNE DŁONIE, NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI, MŁODE DŁONIE oraz PURE CONTROL;
2. zakazanie pozwanej reklamy w jakiegokolwiek postaci produktów kosmetycznych E. oraz A. w opakowaniach łudząco podobnych do produktów powódki ASKAMITNE DŁONIE, NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI, MŁODE DŁONIE oraz PURE CONTROL;
3. usunięcie skutków naruszeń przez zniszczenie opakowań i materiałów reklamowych zawierających sporne oznaczenia naruszające prawa powódki, o których mowa powyżej,
4. nakazanie pozwanej zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie (...) zł, osiągniętych ze sprzedaży produktów kosmetycznych zawierających oznaczenia E. oraz A. w opakowaniach łudząco podobnych do produktów powódki AKSAMITNE DŁONIE, NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI, MŁODE DŁONIE oraz PURE CONTROL;
5. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki tytułem odszkodowania kwoty 100.000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wniesienia pozwu;
6. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości przez okres 100 dni całości wydanego orzeczenia przez jego publikację na stronie internetowej (...) w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia;
7. nakazanie pozwanej opublikowania w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia w dziennikach (...) i (...), w wydaniach krajowych na stronach poświęconych prawu lub gospodarce, trzykrotnego oświadczenia (12 cm x 12 cm) o treści: „Spółdzielnia (...) Ś. z siedzibą w W., przeprasza spółkę E. Sp. z o. o. Spółka Komandytowo z siedzibą w L. za naruszenia przysługujących jej praw ochronny na znaki towarowe AKSAMITNE DŁONIE (R-217392) NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI (R-217393), MŁODE DŁONIE (R-217394) i prawa ze wspólnotowego wzoru przemysłowego PURE CONTROL RCD 001815812-0001 oraz za dokonanie na szkodę E. Sp. z o. o. Spółka Komandytowo czynów nieuczciwej konkurencji.

Spółdzielnia (...) Ś. z siedzibą w W. przeprasza wszystkich klientów, którzy omyłkowo nabyli wprowadzone przez nią do obrotu produkty kosmetyczne w opakowaniach łudząco podobnych do

produktów AKSAMITNE DŁONIE, NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI, MŁODE DŁONIE oraz PURE CONTROL w przekonaniu, iż są to towary pochodzące od E. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Zarząd Spółdzielni (...) Ś. z siedzibą w W..”

z upoważnieniem powódki do zastępczego wykonania obowiązku na wypadek nieopublikowania oświadczeń we wskazanym terminie i formie. (k.6-121, 152, 207)

Spółdzielnia (...) Ś. w W. wniosła oddalenie powództwa i zwrot kosztów postępowania. Zarzuciła, że powódka nie wykazała okoliczności faktycznych mogących być podstawą zgłaszanych żądań, spełnienia przesłanek uzasadniających udzielenie jej ochrony przed naruszeniami. Wyjaśniła, że jeszcze przed wszczęciem postępowania zaprzestała używania kwestionowanych opakowań, zmieniając ich szatę graficzną. (k.133-149)

Wnioski spółki E. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń i zabezpieczenie dowodów oddalone zostały postanowieniem wydanym 13/10/2014 r. (k.9, 156) 25/11/2015 r. uwzględniając zgodny wniosek stron Sąd postanowił o zawieszeniu postępowania (k.171), które podjęto na wniosek powódki 23/11/2015 r. (k.181, 184)

Sąd ustalił:

„E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w L. jest następcą prawnym „E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowo-akcyjnej powstałym w wyniku jej przekształcenia uchwałą walnego zgromadzenia spółki podjętą 21/10/2013 r. (bezsporne – tak też odpis z KRS k.19-22) Producentem cenionych na rynku i nagradzanych kosmetyków oferowanych do sprzedaży pod marką E. zarówno w Polsce jak i za granicą jest E. S.A. w L.. (dowód: dowody rzeczowe, wydruki k.28-47, 166)

Powódka jest uprawniona do krajowych słowno-graficzno-przestrzennych znaków towarowych:



- E. AKSAMITNE DŁONIE VELVETY HANDS

nr R-217392,

- E. NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI odżywczo-ochronny krem do rąk 12 h formuła ochronna INVISIBLE



GLOVES nourishing and protective hand cream

nr R-217393,



- E. MŁODE DŁONIE YOUNG HANDS

nr R-217394,

chronionych od 16/10/2007 r. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do peelingu, środki do rozjaśniania skóry, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry). (dowód: wydruki z bazy internetowej UPRP k.48-56, oględziny treści bazy na rozprawie 13/10/2014 r.)

Powódka jest także uprawniona do wyłącznego używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) w dniu 3/02/2011 r. przedstawiającego ornamentację opakowania kosmetyków, pojemnik na kosmetyki z elementem słownym **E. PURE CONTROL** o wyglądzie:



0001.1



0001.2



0001.3



0001.4

(dowód: oględziny treści bazy OHIM na rozprawie 13/10/2014 r.)

Znaki towarowe i wzór są używane w opakowaniach produktów kosmetycznych oferowanych do sprzedaży w sklepach sieciowych i drogeriach. (bezsporne – tak też dowody rzeczowe, fotografie k.64-72, 91-92, 99-103)

Spółdzielnia (...) Ś. w W. prowadzi od 1944 r. działalność gospodarczą na rynku produktów chemicznych, kosmetycznych i z tworzyw sztucznych. (bezsporne – tak też odpis z KRS k.23-26v) Swoje kosmetyki opatruje m.in. oznaczeniami **EXCLUSIVE** i **ACNE LINE**. W przeszłości pozwana była uprawniona do słownych znaków towarowych:

- **EXCLUSIVE** - zarejestrowanego pod numerem R-65296, dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (wyroby kosmetyczne, zwłaszcza wody toaletowe i perfumy), prawo ochronne wygasło 25/09/2009 r.,

- **ACNE LINE** - zarejestrowanego pod numerem R-109819, dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy, środki do czyszczenia i zmywania skóry, środki do kąpieli, preparaty stosowane przy goleniu, środki kosmetyczne do włosów, zwłaszcza środki do mycia, pielęgnacji i układania włosów, środki higieniczno-kosmetyczne), prawo ochronne wygasło 20/03/2006 r. (dowód: wydruki z bazy UPRP k. 138-139).

W 2014 roku na rynku dostępne były towary (m.in. kremy do rąk i paznokci) w opakowaniach z oznaczeniem zawierającym słowa **EXCLUSIVE COSMETICS** pisane wielkimi literami, złotą czcionką, u



góry i u dołu podkreślone złotą poziomą linią, na białym tle, m.in.

(bezsporne – tak też dowody rzeczowe, fotografie k.59-63, 73-85, 140) Obecnie pozwana używa dla swych produktów odmiennych opakowań. (dowód: fotografie k.141, 142 – brak dowodu przeciwnego) Pod oznaczeniem **AcneLine** spółdzielnia oferowała antybakteryjny tonik oczyszczający w opakowaniu o



wyglądzie

(bezsporne – tak też dowody rzeczowe, fotografie k.93-98)

Sąd zważył:

1. Naruszenie praw do znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia ich (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej [poprzednio Sądu Pierwszej Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne przyznawane jest, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe sobie funkcje : wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/usługi, jakościową, reklamową, komunikacyjną 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 tych funkcji.** (por. wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L. i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych C-236-238/08 *G.i G.*)

Zgodnie z art. 153 ust.1 ustawy z 30/06/2000 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 tego znaku na towarach objętych ochroną 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 przyznaje natomiast właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody używania w obrocie:

1. znaku identycznego do znaku 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 znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- ✓ na zasadach ogólnych albo
- ✓ poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Sankcje zakazowe mogą być przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Ograniczenie to nie odnosi się do żądań usunięcia skutków dokonanych wcześniej naruszeń, o których mowa w art. 286 p.w.p., a także w art. 287 ust. 2 stosowanym w odniesieniu do znaku towarowego poprzez art. 296 ust. 1a p.w.p. Odmiennie od ustawy o *zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, która w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., uprawnia powoda do żądania złożenia przez naruszcyciela jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, dla naruszeń praw do znaku towarowego art. 287 ust. 2 przewiduje orzeczenie przez sąd, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Żądanie złożenia oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie prawa do znaku towarowego (także wzoru przemysłowego i wspólnotowego) nie ma podstawy prawnej w obecnie obowiązujących przepisach.

Prawo na znak towarowy ma charakter formalny, by więc skutecznie dochodzić ochrony przed naruszeniami uprawniony powinien przedstawić świadectwa wydane przez Urząd Patentowy RP, z których wynika udzielenie prawa oraz przedmiot i zakres wyłączności używania znaku towarowego. Występując z pozwem spółka E. Dystrybucja ograniczyła się do złożenia wydruków z internetowej bazy pod adresem (...), której kompletność i aktualność budzi zasadnicze zastrzeżenia Sądu. Doświadczenie orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, że z informacji z bazy można korzystać jedynie uzupełniając. Ponieważ jednak pozwana spółdzielnia nie kwestionowała praw powódki do znaków towarowych i wzoru wspólnotowego, a jedynie zasadność zarzutu ich naruszenia, Sąd zapoznał się z treściami strony internetowej krajowego i wspólnotowego urzędów rejestracyjnych, by określić zakres ochrony przyznany powódce w efekcie rejestracji znaków towarowych i wzoru.

Nie ulega wątpliwości, że pozwana nie używa dla swych kremów opakowań, które byłyby identyczne z przedstawionymi jako znaki towarowe, powódka zaś w żadnej mierze nie wykazała renomy znaków R-217392, R-217393 i R-217394, działanie pozwanej nie wypełnia więc znamion naruszenia zdefiniowanego w pkt 1 i 3 ust. 2 art. 296 p.w.p. Ocena jego zgodności z prawem mogła być dokonana

wyłącznie w oparciu o przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zastosowanie względem pozwanego sankcji zakazowych i nakazanie mu usunięcia skutków naruszeń warunkowane jest w tym przypadku udowodnieniem przez powoda faktu naruszenia jego praw poprzez używanie dla identycznych lub podobnych towarów oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego, co może wprowadzać nabywcę w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku i oznaczenia.

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 (dominujące), 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 L.) 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 M.) 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 L., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA)

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 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.)

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 (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 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.) 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 C., z

4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C.)

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 S., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G.i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

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 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) 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, 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 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

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

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przemawia przeciwko uznaniu, że pozwana narusza prawa wyłączne do znaków towarowych R-217392, R-217393 i R-217394 zarejestrowane m.in. dla kremów. Dla identycznych towarów pozwana używała opakowań, które mają identyczny kształt tuby, typowy i często spotykany na rynku, jednak ich kolorystyka (biała) z kolorową zakrętką korespondującą z barwą centralnie umieszczonej grafiki oraz oznaczenia słowne i graficzne -



m.in.

- są odmienne od tych przedstawionych w znakach powódki.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zostały one zarejestrowane jako słowno-graficzno-



przestrzenne w kolorze lilowym z fioletową zakrętką

i napisami: E.

AKSAMITNE DŁONIE VELVETTY HANDS (R-217392), E. NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI odżywczo-ochronny krem do rąk 12 h formuła ochronna INVISIBLE GLOVES nourishing and protective hand cream (R-217393) i E. MŁODE DŁONIE YOUNG HANDS (R-217394), nieprawidłowe byłoby zatem uwzględnianie przy porównaniu niektórych tylko z elementów znaków, z pominięciem innych choć nie mają one charakteru wyłącznie opisowego.

Znaki towarowe przedstawiające opakowanie kremu powódki mają znikomą pierwotną zdolność odróżniającą (brak dowodu przeciwnego), poza elementem słownym „E.” kształt tuby, kolorystyka, wizerunek rąk i opisy słowne nie są na tyle dystynktywne, by w szczególny sposób zwracać uwagę nabywcy kosmetyków, wskazując mu pochodzenie towaru. Powódka nie przedstawiła żadnych dowodów pozwalających na ustalenie, że znaki stały się rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów w wyniku ich intensywnego używania.

Znaki towarowe powódki zostały zarejestrowane jako słowno-graficzno-przestrzenne, zakres ich ochrony obejmuje zatem łącznie postrzegane elementy słowne, elementy graficzne i formę przestrzenną. Oznaczenie używane przez pozwaną różni się od każdego ze spornych znaków. Znak E. AKSAMITNE DŁONIE VELVETTY HANDS (R-217392) składa się z sześciu wyrazów. Żadnym z nich nie jest „exclusive”, który - wbrew zarzutom powódki - nie jest podobny do wyrazu „E.” fonetycznie, wizualnie ani koncepcyjnie. Dodatkowo, słowo „E.” jest pisane dwubarwną czcionką, litery „EVE” są w kolorze ciemnozłotym, a litery „LINE” jasnym, inaczej niż w jednorodnym kolorystycznie oznaczeniu pozwanej. Uzupełniające je słowo „cosmetics” ma – w odniesieniu do kosmetyków charakter ściśle opisowy. W warstwie graficznej znak towarowy składa się z fioletowego tła, na którym przedstawione są dłonie w

złotej prostokątnej ramce. W tak zarejestrowanym znaku, za dominujące należy uznać zestawienie kolorów (jasny i ciemny fiolet) oraz układ poszczególnych elementów słownych i graficznych. One same, szczególnie wizerunek dłoni, mają charakter opisowy, wskazując rodzaj i przeznaczenie towaru, dla którego znak został zarejestrowany.

Znak towarowy E. NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI odżywczo-ochronny krem do rąk 12 h formuła ochronna INVISIBLE GLOVES nourishing and protective hand cream (R-217393) składa się aż z dwudziestu słów, a żadnym z nich nie jest „exclusive”. W odniesieniu do niego aktualne są uwagi dotyczące braku podobieństwa znaku R-217392. Znak towarowy E. MŁODE DŁONIE YOUNG HANDS (R-217394) składa się z sześciu wyrazów, żadnym z nich nie jest „exclusive”. I w odniesieniu do niego aktualne są uwagi dotyczące braku podobieństwa znaku R-217392.

W znakach powódki najbardziej odróżniającym jest element słowny **E.**, znany nabywcom także z oznaczeń innych produktów kosmetycznych, którego nie powtarza pozwana w swych opakowaniach.

W tym samym miejscu opakowania umieszcza pisane podobną czcionką w złotym kolorze, z podkreślnikami słowa **EXCLUSIVE COSMETICS**. Jakkolwiek są one graficznie podobne do napisu **E.** to nie są z nimi identyczne fonetycznie, wizualnie ani koncepcyjnie. Przy porównaniu nie można także pominąć pozostałych elementów słownych znaków powódki, które nie występują w oznaczeniu opakowania kremów pozwanej, ich całkowicie odmiennej kolorystyki i grafiki umieszczonej centralnie w ramce. Elementy te - niemające charakteru li tylko opisowego – muszą być brane pod uwagę przez

Sąd, nabywca bowiem (rozsądny i uważny) nie tylko patrzy na grafikę opakowania ale przede wszystkim czyta (całkowicie odmienne w tym przypadku) napisy. Niewątpliwie potrafi odróżnić napis **E.**

od **EXCLUSIVE COSMETICS**, szczególnie że to drugie słowo (odniesione do kosmetyków) uzna za opisowe. Podobieństwo graficzne opakowań nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że na płaszczyźnie graficznej, fonetycznej lub koncepcyjnej znaki towarowe powódki i opakowania pozwanej mogą być uznane za identyczne. Sąd nie podziela argumentacji przedstawionej przez pełnomocnika powódki na rozprawie 14/12/2015 r. (k.207-208), przekonującego, że dla określenia pochodzenia towarów stron wg konsumenta decydujące będą czcionka, kolorystyka napisu, podkreślniki, ramka i te same pierwsza i ostatnia litery **E ... E** (**E.**, **EXCLUSIVE**) w jednym z elementów słownych oznaczenia.

Mógłby skojarzyć znaki i oznaczenia stron jedynie nabywcy pozbawieni umiejętności czytania i rozumienia, którzy nie mogą być uznani za konsumentów, z punktu widzenia których sąd ocenia ryzyko konfuzji. Trudno też znaleźć w materiale dowodowym podstawę do stwierdzenia, że konsumenci tacy w znacznej liczbie mogliby zostać wprowadzeni w błąd.

Sąd stwierdza, że zaoferowany mu materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, iż Spółdzielnia (...) Ś. narusza prawa powódki. Jakkolwiek układ elementów słownych i graficznych opakowań pozwanej może się kojarzyć ze znakami towarowymi powódki (czcionka, kolor liter, podkreślenia, prostokątna ramka), to poszczególne słowa, mające zdecydowanie charakter bardziej od grafiki dystynktywny, ich znaczenie i brzmienie są całkowicie różne. Należy więc wykluczyć istnienie

ryzyka konfuzji konsumenckiej w rozumieniu uznania, że znaczna liczba konsumentów mogłaby uznać, że kosmetyki **EXCLUSIVE COSMETICS** w kwestionowanych opakowaniach mogłyby być uznane za pochodzące od powódki lub przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo. Nie można zatem uznać działań pozwanej za bezprawne, odpowiadające definicji art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z tej przyczyny Sąd oddalił powództwo oparte na zarzucie naruszenia praw do znaków towarowych R-217392, R-217393 i R-217394, jako nieuzasadnione.

Za oddaleniem powództwa w zakresie roszczeń z pkt 1-3 przemawia także ich nieprawidłowe sformułowanie. Pomimo zwrócenia jej uwagi przez Sąd, powodowa spółka podtrzymała roszczenia zbyt ogólne, nieprecyzyjne, niejasne, sformułowane w sposób niesamodzielny. Nałożenie na pozwaną tak określonych obowiązków spowodowałoby, że decyzja o ich prawidłowym wykonaniu – stwierdzenie, że określone opakowania są lub nie łudząco podobne do produktów powódki należałaby do organu egzekucyjnego, który nie jest właściwy do rozstrzygania o naruszeniu (lub nie) praw powódki. Spółka odnosi przy tym naruszenie do jej „produktów” choć na dowodach rzeczowych jako producenta kosmetyków wskazano E. S.A., a nie znaków towarowych i wzoru wspólnotowego, dodatkowo wskazanych wyłącznie z nazwy (AKSAMITNE DŁONIE, NIEWIDZIALNE RĘKAWICZKI, MŁODE DŁONIE, PURE CONTROL), a nie z cech charakterystycznych opakowań. Należy wyjaśnić, że sankcje zakazowe mają skutek na przyszłość, stąd żądania powódki odnosić się mogą do innych także niż kwestionowane obecnie opakowań. Dla ich skutecznego dochodzenia konieczne było dokładne, precyzyjne i jasne wskazanie cech decydujących o naruszeniu praw do znaków towarowych (także wzoru wspólnotowego). Użycie określenia „łudząco podobne” dla określenia przedmiotu zakazu należy uznać za oczywiście nieprawidłowe.

Roszczenia zakazowe z pkt 1 i 2 pozwu nie nadają się do uwzględnienia także z tej przyczyny, że powódka nie udowodniła, iż w dacie zamknięcia rozprawy pozwana używała kwestionowanych oznaczeń lub istnieje groźba naruszenia w przyszłości praw powódki. (*a contrario* art. 285 p.w.p.) Nie tylko nie odniosła się do zgłoszonego w odpowiedzi na pozew zarzutu zmiany wyglądu opakowań kremów ale przede wszystkim nie przedstawiła dowodów aktualności naruszeń po podjęciu postępowania, tj.: oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamy kosmetyków w spornych opakowaniach.

2. Naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (art. 1 ust. 3) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów

produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, wizualnie postrzegalne.

Prawo do wzoru może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca:

- wytwarzanie (*making*) produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy np. sprzedaży, najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,
- użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany.

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie *prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występo-

wania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłaby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty*. [w] *Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne i handlowe. Sporne jest, czy także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej

swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B.) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 G.). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși *Wzór ...* s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Właściwe badanie ogólnego wrażenia wywoływanego przez wzory powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brâncuși *Wzór ...* s.109) Na zakres swobody twórczej wpływają uwarunkowania związane z przeznaczeniem produktu, jego budową, funkcjonalnościami, ograniczenia prawne, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany. Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, 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 (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym 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 sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Prawo wyłączne spółki E. Dystrybucja nie było kwestionowane przez pozwaną, jak chodzi o ważność wzoru, który przedstawia ornamentację opakowania kosmetyków, pojemnik na kosmetyki z elementem słownym E. PURE CONTROL o wyglądzie:



Pozwana spółdzielnia używa dla kosmetyków opakowania w podobnych kształcie i kolorystyce, jednak jego etykiety w elementach słownych i układzie graficznym są całkowicie odmienne



, tak że zorientowany użytkownik, który zwykle używa tego rodzaju kosmetyków nie uzna ich w żadnym razie za podobne, szczególnie, że w tym przypadku to nie kształt i barwa (charakterystyczna dla toników) decydują o indywidualnym charakterze wzoru opakowania ale właśnie etykiety. Skoro uprawniona zgłaszając wzór zdecydowała się zawrzeć w nim zestaw informacji (czytelne napisy w określonym układzie), to elementy te wchodziły w zakres ochrony i nie mogą być pominięte przy ocenie podobieństwa.

Występując z pozwem spółka E. Dystrybucja nie przedstawiła nie tylko świadectwa rejestracji OHIM ale także argumentacji umożliwiającej Sądowi dokonanie oceny stanu sztuki, zakresu swobody twórczej, podobieństwa wzoru wspólnotowego i przeciwstawionego mu wzoru przemysłowego przedstawiającego opakowanie antybakteryjnego toniku oczyszczającego AcneLine. Nie wykazała, że wzór ucieleśniony w opakowaniu produktu kosmetycznego Spółdzielni (...) Ś. nie wywiera na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. W braku dowodu naruszenia zdefiniowanego w art. 10 cyt. rozporządzenia nieuzasadnione są zatem żądania zakazania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia dochodzone na podstawie art. 89 ust. 1b rozporządzenia oraz art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia.

3. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16/04/1993 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 IACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) 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 zatem 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 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

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

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

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest 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 uczestników obrotu. 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 naruszciciela 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. (por. M.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 słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku 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 (lub zaniechania) 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 czyn 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.

Za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 można uznać świadome korzystanie z cudzych praw lub choćby pozycji wypracowanej przez innego przedsiębiorcę stanowi działanie sprzeczne z prawem i narusza dobre obyczaje kupieckie. Nie ulega wątpliwości, że w uczciwym obrocie gospodarczym istnieje norma, wedle której nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. V CSK 311/06) W każdym przypadku odwoływania się do klauzuli generalnej powód powinien zdefiniować czyn nieuczciwej konkurencji w sposób odmienny od stypizowanych w art. 5-17 ustawy, wykazując spełnienie wszystkich trzech przesłanek art. 3 ust. 1, dowodząc zaistnienia okoliczności faktycznych, uzasadniających stawiany zarzut. Należy przy tym wyjaśnić, że naruszenie prawa wyłącznego do znaku towarowego, czy też wzoru przemysłowego (także wspólnotowego) nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji, choćby z tej przyczyny, że odmienne są przedmioty ochrony, okoliczności decydujące o kwalifikacji prawnej i podlegające udowodnieniu przez powoda domagającego się ochrony przed działaniami pozwanego sprzecznymi z regułami uczciwej konkurencji, naruszające jego interesy gospodarcze.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných 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.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

W przekonaniu Sądu pozwana nie dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 ani zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie wskazała przedmiotu ochrony (produkt, oznaczenie, wygląd opakowania, renoma itp.), nie zdefiniowała interesu gospodarczego ani relacji konkurencyjnych stron, nie przedstawiła twierdzeń ani dowodów koniecznych do uzyskania ochrony. Nie wykazała pierwszeństwa rynkowego w odniesieniu do produktów (ich wytwórcą – jak wynika z opakowania – jest E. S.A.), czy określonych oznaczeń. Samo tylko posiadanie praw wyłącznych do znaku towarowego i wzoru wspólnotowego nie uzasadnia stawiania pozwanej zarzutu dopuszczenia się czynów

Należy także wskazać na nieprawidłowo sformułowane żądanie, w oświadczeniu o przeproszeniu powódka odwołuje się tylko ogólnie do czynów nieuczciwej konkurencji. O braku naruszenia reguł uczciwej konkurencji wskazanych w art. 10 u.z.n.k. decydują odmienności, o których mowa była w pkt 1., opakowania produktów są bowiem na tyle różne w warstwie słownej i graficznej, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia kremów EXCLUSIVE COSMETICS i toniku AcneLine od spółki E. S.A. lub powódki jako właściciela znaków towarowych i wzoru wspólnotowego.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że warstwa słowna etykiety toniku AcneLine, jego nazwa i układ graficzny całkowicie różnią się od produktu powódki E. PURE CONTROL. Spółka nie wykazała dowodnie w tym postępowaniu, że rozważny nabywca pominie elementy słowne etykiety, uznając że kształt i kolorystyka opakowania są na tyle dystynktywne by zdominować wszelkie napisy, w szczególności nazwę produktu kosmetycznego. W przekonaniu Sądu, to właśnie nazwa i słowny opis zawarty w etykiecie wskazują potencjalnemu nabywcy pochodzenie produktu kosmetycznego, a nie proste, niczym nie wyróżniające się kształtem, czy kolorystyką opakowanie.

Powódka nie przedstawiła żadnej argumentacji a tym bardziej dowodów przekonujących o naruszeniu przez pozwaną jej interesów gospodarczych w sposób zdefiniowany w art. 10 lub

odpowiadający klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., brak więc podstaw do uwzględnienia powództwa w zakresie żądania podania do publicznej wiadomości oświadczenia o przeproszeniu. (*a contrario* art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

O kosztach procesu Sąd orzekła na zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy - art. 98 k.p.c. , obciążając nimi w całości powódkę. 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 oraz koszty sądowe. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. *w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18), nie uwzględnia ona dochodzonych łącznie roszczeń pieniężnych, przy wartości sporu powyżej 50.000 do 200.000 zł wynagrodzenie adwokata wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6) Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Ponieważ, powódka nie uzupełniła należnej opłaty stosunkowej od wartości sporu podwyższonej o 200.000 zł w wyniku przedmiotowej zmiany powództwa dokonanej na rozprawie 13/10/2014 r., Sąd nakazał pobranie od powoda na rzecz Skarbu Państwa brakującej kwoty 10.000 zł. (art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28/07/2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*).