



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2016 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 30 maja 2016 r. w Warszawie

spraw połączonych

z powództw głównych **G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu**

przeciwko **C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu oraz C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

i z powództw wzajemnych **C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu oraz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.**

przeciwko **G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Poznaniu.**

o stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego

I. z powództw głównych:

1. oddala powództwa;
2. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
4. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

II. z powództw wzajemnych:

1. stwierdza nieważność słownego unijnego znaku towarowego **CERMAG** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 010170967 na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (obecnie G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu);
2. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 4.497,29 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem 29/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
3. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 4.497,29 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem 29/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
4. zasądza od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Poznaniu na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 4.497,30 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem 30/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

22 grudnia 2015 r. C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (obecnie G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.974-980) wniosła o:

I. zakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu naruszania praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego **CERMAG** CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego **CERMAG** ztue-010170967 w związku z: usługą sprzedaży, oferowania, importowania i eksportowania, reklamy, w tym w Internecie towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; pośrednictwa handlowego polegającego na kojarzeniu partnerów handlowych; organizowania szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów; jak i architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; usługi projektowania wnętrz; stylizacji, architektury; publikacjami elektronicznymi on-line,

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwach domeny internetowej, w tekstach stron internetowych [www\(...\).com.pl](http://www(...).com.pl) i [www\(...\).pl](http://www(...).pl) oraz na portalach społecznościowych i (...) oznaczeń zawierających człon słowny CERMAG, w tym takich jak: cermag 24 oraz w postaci:



2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwaną przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego CERMAG, ewentualnie używanie obok niego dodatkowego odróżniającego oznaczenia - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych [www\(...\).com.pl](http://www(...).com.pl) oraz [www\(...\).pl](http://www(...).pl);

II. zakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. naruszania praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego **CERMAG** CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego **CERMAG** ztue-010170967 w związku z: usługą zarządzania nieruchomościami, sklepami, wynajmowania obiektów, zwłaszcza wynajmu hal ekspozycyjnych, sprzedaży, magazynów dla towarów takich jak: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz

mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble oraz doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl) i [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) oznaczeń zawierających człon słowny



CERMAG

Cermag, w tym takich jak: cermag 24 oraz w postaci: ;

2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwaną przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego CERMAG - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl) oraz [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), w tym również poprzez odwoływanie się do tych stron i przekierowywanie na ww. strony internetowe.

III. zasądzenie od pozwanych kosztów procesu.(k.2-260, 908-932)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu i C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu zażądały oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Wystąpiły z pozwami wzajemnymi domagając się unieważnienia znaku towarowego **CERMAG** (CTM-010170967) w odniesieniu do wszystkich usług, dla których znak ten jest chroniony. Wskazały, że dokonując zgłoszenia powódka działała w złej wierze, dążąc do zapewnienia sobie wyłączności i pozbawienia pozwanych możliwości dalszego używania ich oznaczeń. Spółka C. zarzuciła także naruszenie przysługującego jej wcześniej prawa do firmy. (k.271-386, 387-505)

W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWzłt 86/15 spółka C. wniosła o:

I. zakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu naruszenia praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego **CERMAG** CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego **CERMAG** ztue-010170967 w związku z: usługą sprzedaży towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych i mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe i metalowe wyroby budowlane, meble; pośrednictwa handlowego polegającego na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi doradztwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, usługi budowlane, architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; usługi projektowania wnętrz; stylizacji, architektury, usługi projektowania basenów, obiektów publicznych, oraz wnętrz, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz; organizowania szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl), [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) oznaczeń zawierających człon

słowny Cermag, w tym takich jak: cermag 24, cermag construction oraz w postaci:



2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego CERMAG - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych [www\(...\).pl](http://www(...).pl) [www\(...\).pl](http://www(...).pl) oraz [www\(...\).pl](http://www(...).pl).

II. zasądzenie kosztów procesu.(k.2-237, 908-932)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. W pozwie wzajemnym wniosła o stwierdzenie nieważności znaku towarowego **CERMAG** (CTM-010170967) w odniesieniu do wszystkich usług, dla których znak ten jest chroniony. (k.245-379)

Na podstawie art. 219 k.p.c., postanowieniem wydanym 27 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 86/15 Sąd połączył ją do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt XXII GWzt 81/15. (k.380)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wniosła o oddalenie powództw wzajemnych, twierdząc że nie istnieją podstawy unieważnienia jej znaku towarowego. Zarzuciła, że powódki wzajemne nie wykazały naruszenia ich praw ani nie udowodniły złej wiary uprawnionej. (k.530-670)

O wniesieniu pozwów wzajemnych Sąd zawiadomił Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). (k.510)

Sąd ustalił, że:

Założona przez J. K. w marcu 1995 r. C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (obecnie G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wyrobów ogniotrwałych, pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, ceramicznych wyrobów sanitarnych, kafli i płytek. Powódka głównie aktywnie działa na poznańskim rynku wyposażenia łazienek i kompleksowego wykończenia wnętrz. Posiada swoje salony firmowe także w największych miastach Polski. W ostatnich latach zdobyła liczne wyróżnienia za aktywną działalność na rynku armatury łazienkowej. (dowód: odpisy z KRS k.147-155, 307-314, 974-980, akt założycielski k.555-558, informacja GUS k.622, wydruki ze stron internetowych

k.93-95, 115-117, 131-137, 952-955, fotografie k.96-114, C. k.118-123, reklama k.124-125, korespondencja handlowa k.126-129, wizytówka k.130, lista laureatów k.138, certyfikat k.595-610, faktura z 2004 r. k.958, zeznania świadków J. K., A. P., M. L. k.799 – transkrypcja k.984-1045, zeznania T. D. k.904-907 -1108)

Spółka zarządzana m.in. przez J. K., L. F. i M. K. pełniła z początku funkcję oddziału prowadzonej przez J. K. działalności gospodarczej, by stać się później samodzielnym podmiotem rynkowym. (dowód: zeznania świadka L. F. k.799)

Spółka jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego **CERMAG** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr. 010170967 z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia - 3 sierpnia 2011 r. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

35. usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi; usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych; usługi agencji importowo-eksportowych; usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych; pokazy towarów, handlowe wystawy oraz targi; usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów; usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą; usługi w zakresie design-managementu; opracowywanie systemów ocen pracowniczych.

41. organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych; usługi tłumaczeniowe; kształcenie ustawiczne; usługi w zakresie edukacji i nauczania; opracowywanie planów szkoleniowych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; nagrywanie materiałów dydaktycznych; organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line; doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia; organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych; organizowanie konkursów, gier losowych i loterii; usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych; produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie; usługi fotograficzne; montaż programów radiowych i telewizyjnych.

42. usługi architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura; usługi projektowania basenów, obiektów publicznych oraz wnętrz: mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek; ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz. (dowód: świadectwo rejestracji k.80-88, wydruk za bazy EUIPO k.89-92 – dowody także w aktach XXII GWzt 86/15)

21 września 2008 r. powódka główna dokonała zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP

słowno-graficznego znaku towarowego  (Z.346380) dla usług w klasach 35. i 42. klasyfikacji nicejskiej. (bezsporne)

Strony postępowania mają wspólne korzenie sięgające lat 90. XX wieku. Spółki były zakładane i zarządzane przez J. K., który już 30 grudnia 1989 r. zarejestrował prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej pod firmą J., m.in. w zakresie produkcji materiałów budowlanych, handlu materiałami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi. Posługiwał się przy tym słownym i graficznym oznaczeniem **CERMAG**. (dowód: zeznania świadków E. K., M. W., L. F., S. D., M. K., A. P. k.799, wydruk z CDEIG k.300, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.739, 849, 850, zaświadczenie k.850, materiały prasowe k.731-734, katalog k.735-738, zeznania J. K. k.904-907 -1108)

31 marca 1993 r. J. K. dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia słownego znaku towarowego **CERMAG** (R.132727) dla towarów i usług w klasach 1, 2, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 39 klasyfikacji nicejskiej, tj. kleje, produkty malarskie, metalowe materiały budowlane, narzędzia do układania płytek ceramicznych, instalacje sanitarne, armatura, aparaty oświetleniowe, grzewcze, urządzenie, wykładziny łazienkowe klimatyzacyjne, wykładziny łazienkowe, materiały uszczelniania i izolowania, materiały budowlane: płytki i kształtki ceramiczne, elewacyjne, podłogowe, ściennie, basenowe, glazura i terakota, tynki mineralne; meble, meble łazienkowe; naczynia, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory toaletowe; usługi budowlane; usługi transportowe i magazynowania.



Następnie, 8 października 1993 r. zgłosił słowno-graficzny znak towarowy (R.113099), dla towarów i usług w klasach 1, 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 37, 42 klasyfikacji nicejskiej. (dowód: świadectwa ochronne k.301-306, zeznania świadka M. K. k.799)

W latach 1995-1996 r. założone zostały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: C. Wrocław, C. Poznań i C. Opole, prowadzące w sposób bezkonfliktowy działalność gospodarczą na określonej części terytorium Polski. W każdym przypadku to J. K. podejmował decyzję o użyciu w firmie oznaczenia "C.". Zawierał także umowy licencyjne, na podstawie których spółki były upoważnione do używania jego znaków towarowych. Od momentu powstania spółek działalność J. K. koncentrowała się na usługach doradczych i konsultingowych. (dowód: zeznania świadków E. K., S. D., M. W., L. F., A. P. k.799, zeznania J. K. k.904-907 - 1108, odpisy z KRS k.307-323)

W listopadzie 2000 r. doszło do zawarcia porozumienia wspólników spółek C. Wrocław, C. Poznań i C. Opole w przedmiocie udzielenia im przez J. K. nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na posługiwanie się zastrzeżonym na jego rzecz słowno-graficznym znakiem towarowym **CERMAG** przez okres funkcjonowania grupy spółek C.. W treści § 8 tego porozumienia zastrzeżono, że prawo do nieodpłatnego korzystania ze znaku będzie przysługiwać spółkom tylko wówczas, gdy wspólnikami będą: strony umowy wspólnie, J. K., wspólnie dzieci stron lub M. K. wraz z ich wspólnymi dziećmi. (dowód: porozumienie k.324-331, umowa licencyjna k.332-337, zeznania świadka L. F. k.799)

19 grudnia 2000 r. J. K. i M. K. dokonali podziału majątku dorobkowego, w ten sposób, że jedynym udziałowcem spółek C. i C. został J. K., zaś M. K. przejęła większość udziałów w spółce C. Poznań. (dowód: umowa k.41-44, zeznania świadka L. F. k.799, zeznania J. K. k.904-907 - 1108)

7 listopada 2002 r. J. K. zawarł ze spółką C. Poznań umowę licencyjną upoważniającą powódkę główną do używania słowno-graficznego znaku towarowego **CERMAG**. Umowa ta została wypowiedziana pismem datowanym 10 sierpnia 2007 r. przez licencjodawcę, który uznał, że spółka utraciła prawo używania słownego znaku **CERMAG** i wystąpił przeciwko niej na drogę sądową. Wyrokiem wydanym 19 listopada 2009 r. w sprawie sygn. akt IX GC 426/09 Sąd Okręgowy w Poznaniu zakazał spółce C. Poznań naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy **CERMAG** nr R.132727, to jest posługiwania się oznaczeniem **CERMAG** w prowadzonej działalności gospodarczej. Apelacja pozwanej została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 11 marca 2010 r. w sprawie sygn. akt I ACa 108/10. (dowód: pisma k.837-838, 837-840, pozwy k.624-639, umowa k.842-847, zeznania J. K. i T. D. k.904-907 - 1108, odpisy wyroków k.342-371)

Dla zabezpieczenia swych interesów gospodarczych i zapewnienia ochrony przed kolejnymi działaniami J. K. spółka C. wystąpiła o wygaszenie jego prawa ochronnego na słowny znak towarowy **CERMAG** R.132727. Decyzja uwzględniająca wniosek została wydana 7 kwietnia 2011 r. (Sp.142/09). Urząd Patentowy RP stwierdził w niej wygaśnięcie prawa z dniem 4 października 2006 r. (dowód: decyzja k.50-64, zeznania T. D. k.904-907 - 1108) Skarga złożona przez J. K. została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 października 2012 r. (VI SA/Wa 1372/12), a 8 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną uprawnionego (II GSK 375/13). (dowód: wyrok k.65-76, wydruk z bazy pod adresem uprp.pl k.77, strona (...) UP k.78-79 – akta UP RP)

Założona w listopadzie 1996 r. przez J. K. i M. K. C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych, płytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej. Salony pozwanej głównej znajdują się m.in. w Opolu, Łodzi, Katowicach. Spółka prowadzi także sprzedaż poprzez sklep internetowy na stronie (...)pl. Wysoka jakość usług świadczonych przez tę spółkę została potwierdzona licznymi nagrodami zdobywanymi na przestrzeni lat. (dowód: odpis z KRS k.234-242, 315-323, umowa i oświadczenia k.559-563, informacja GUS k.623, katalog k.157-161, wydruki ze stron internetowych k.162-184, 186-193, 196-203, 713-730, fotografie k.194-195, 209, 211-233, 372-384, referencje k.740, faktury z lat 2003, 2009, 2010 k.741-765) Spółka C. jest od 21 stycznia 2011 r. abonentem nazwy domeny internetowej (...)pl. (dowód: informacja (...) k.185) Od swego powstania nieprzerwanie używa oznaczenia CERMAG w firmie (do października 2007 r. jako C. Wrocław). (dowód: odpis z KRS k.315-323) Na podstawie umowy zawartej 20 października 2007 r. z J. K. uprawniona była do bezpłatnego używania znaku **CERMAG** R.132727. (dowód: umowa k.46-49)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. powstała w sierpniu 2012 r. poprzez wydzielenie części majątku spółki C.. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości. (dowód: odpis z KRS k.234-249, wydruki ze stron internetowych k.250-257, fotografie k.258)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Od swego powstania w lipcu 2007 r. nieprzerwanie używa oznaczenia CERMAG w firmie (dowód: odpis z KRS k.221-227 akt XXII GWzt 86/15), w nazwach domen internetowych cermagconstruction.pl, na stronach internetowych, także w słowach kluczowych stron internetowych, gdzie oferuje i reklamuje swe usługi. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.176-184, 229-234, 236-237, 345-348, 365-377 akt XXII GWzt 86/15) Spółka cieszy się dobrą opinią na rynku budowlanym. (dowód: referencje k.349-364 akt XXII GWzt 86/15) Na podstawie umowy zawartej 20 października 2007 r. z J. K. uprawniona była do bezpłatnego używania znaku towarowego **CERMAG** R.132727. (dowód: umowa k.50-53, informacje z (...) k.186-187 akt XXII GWzt 86/15)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów. W przeważającej części wynikają one z dokumentów urzędowych i prywatnych, niekwestionowanych wzajemnie przez strony (często zgodnie powoływanych) i niebudzących wątpliwości Sądu co do ich autentyczności. Wynikają z nich prawo wyłączne spółki G. do unijnego znaku towarowego oraz okoliczności jego nabycia. Odpisy z KRS, zeznania wymienionych świadków i stron oraz wydruki ze stron internetowych dowodzą w sposób niewątpliwy nieprzerwanego używania przez strony oznaczenia „Cermag” w firmie i nazwie prowadzonego przedsiębiorstwa od momentu założenia każdej ze spółek, a także ich personalnych i kapitałowych powiązań z J. K., który jako pierwszy na rynku polskim użył w firmie oznaczenia „Cermag”.

Wcześniejsze niż data nabycia wyłączności używania znaku unijnego **CERMAG** prawa do firmy przynależne spółkom C. (z której wydzieliła się C.) i C. wynikają w sposób niewątpliwy z odpisów z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zastrzeżenia pozwanej wzajemnej w tym zakresie są całkowicie nieuzasadnione, skoro sama odwołuje się do faktu używania spornego oznaczenia, opierając na nim dochodzone pozwami głównymi roszczenia.

Zeznania świadków oraz J. K. i T. D. uzupełniają stan faktyczny o relacje stron i osób powiązanych z nimi gospodarczo, prowadząc do stwierdzenia zgodnego istnienia na rynku i wzajemnego tolerowania używania oznaczenia „Cermag” przez osoby powiązane z J. i M. K. od 1995 r. aż do konfliktu zaistniałego w 2007 r. w efekcie wypowiedzenia przez J. K. umowy licencyjnej, a następnie wystąpienia na drogę sądową z żądaniem zaniechania używania znaku **CERMAG**.

Kwestią sporną była zła wiara pozwanej wzajemnej w dacie zgłoszenia znaku unijnego **CERMAG**, która miała stanowić jedną z podstaw unieważnienia. Dokonana przez Sąd ocena została oparta na niewątpliwym stwierdzeniu wiedzy uprawnionej o istnieniu i prowadzeniu przez innych przedsiębiorców od wielu lat działalności gospodarczej pod firmą C. (lub z elementem C.) oraz na zeznaniach T. D., z których wynikało, że spółka C. chciała w ten sposób przeciwstawić się żądaniom J. K. i podmiotów powiązanych z nim gospodarczo zaniechania używania znaku CERMAG przez powódkę główną. T. D. przyznał, że o zamiarze zgłoszenia znaku towarowego **CERMAG** i wynikającej

z tego wyłączności używania nie powiadomiła ona żadnego z przedsiębiorców używających przed 2011 r. oznaczenia „Cermag” w obrocie gospodarczym.

W ocenie sądu wiarygodne są zeznania powołanych wyżej świadków, T. D. i J. K., którzy w sposób spójny i korespondujący z pozostałym materiałem dowodowym przedstawili okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd miał przy tym na uwadze, fakt, że osoby słuchane w charakterze stron, starały się przedstawić własną korzystną z ich punktu widzenia wersję poszczególnych zdarzeń składających się na ustalony stan sprawy. Wskazane dowody tworzą logiczną całość i pozwalają na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczającym dla wyrokowania, przy wysnuwaniu wniosków zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych na doświadczeniu życiowym.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął twierdzenia i dowody zaoferowane przez spółkę C., a dotyczące jej wcześniejszego prawa do firmy (prawo to nie stanowiło podstawy dochodzonych roszczeń ani nie wiąże się z nim pierwszeństwo używania znaku towarowego) oraz zasług M. K. dla wyników gospodarczych spółek C., nie jest to bowiem spór o to, kto miał większy wkład w powstanie i sukces rynkowy stron.

Sąd zważył:

I. Nieważność unijnego znaku towarowego:

Z przepisu art. 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) wynika dla sądów właściwych w sprawach unijnych znaków towarowych obowiązek uznania znaku za ważny, o ile nie ważność nie zostanie skutecznie zaprzeczona:

- w postępowaniu wywołanym pozwem wzajemnym,
- w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności)

Podstawę unieważnienia stanowić może m.in.:

1. zła wiara zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku (art. 52 ust. 1b)
2. przypadek, gdy używanie znaku może być zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo chronione przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego, w szczególności:
 - a. prawo do nazwy (nazwiska);
 - b. prawo do wizerunku;
 - c. prawo autorskie;
 - d. prawo własności przemysłowej. (art. 53 ust. 2)

Unijny znak towarowy nie może jednak zostać unieważniony, gdy właściciel takiego prawa określonego wyraźnie zezwolił na rejestrację przed wystąpieniem o unieważnienie. (ust. 3)

W każdym przypadku, zgodnie z art. 52 ust. 3. (i w zw. z art. 53 ust. 5), gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.

Sąd uznał za słuszne zarzuty stawiane przez powodów wzajemnych naruszenia nabytych przed datą zgłoszenia 3 sierpnia 2011 r. słownego unijnego znaku towarowego **CERMAG** (nr. 010170967) praw do firmy spółek C. i C.. Z wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS wynika, że pierwsza z nich została założona w 1996 r., druga zaś w 2007 r., co więcej (potwierdza to zgromadzony w sprawie materiał dowodowy) prawa te wykonywały i wykonują do chwili obecnej.

Firma, jako nazwa handlowa jest przedmiotem ochrony prawa własności przemysłowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji związkowej paryskiej z 20/03/1883 r. o *ochronie własności przemysłowej* (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.). Jej art. 8 stanowi, że nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji niezależnie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego.

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43² k.c. i art. 43⁹ k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Z powodu swojej roli odróżniającej, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę swojej marki, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację produktów lub usług danego podmiotu i wywoływać u nich skojarzenia z czyjąś renomą albo jakością produktów lub usług.

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Ochrona opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia.

Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43¹⁰ k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy podmiotem uprawnionym, a podmiotem, który narusza cudze prawa. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma zapobiec dokonywaniu naruszeń, o

których mowa wyżej. Dla możliwości jego podniesienia, ustawa wymaga spełnienia kumulatywnie dwóch przesłanek:

1. zaistnienie działania jednego przedsiębiorcy zagrażające firmie uprawnionego,
2. bezprawność ww. działania.

Co do pierwszej przesłanki, Sąd podziela zapatrywanie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z 26/07/2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pojęcie to należy interpretować szeroko – włączając w to ich wzajemną relację – występowania (albo nie) między nimi powiązań prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zysków z nakładów inwestycyjnych uprawnionego na reklamę albo naraża na szwank renomę uprawnionego. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43¹⁰ k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), „Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, „Prawo do firmy i jego ochrona”, Państwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). **Zakres opisanej wyżej ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie, ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców** (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006). Świadomość lub wina podmiotu naruszającego są w świetle art. 43¹⁰ k.c. irrelevantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności, a nie powoda dowód jej wystąpienia (za M. Modrzejewską w: J. Okolski, M. Modrzejewska, *op. cit.*).

Nie ulega wątpliwości, że zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego **CERMAG** kolidowało z prawami powódek wzajemnych – spółek C. i C.. Dowodzą tego choćby żądania pozwów, w których G. domaga się m.in. zakazania pozwanym głównym używania oznaczenia CERMAG w firmie i w nazwie prowadzonego przez nie przedsiębiorstwa. Nie baczy przy tym na pierwszeństwo praw do firmy ani na wieloletnią zgodną koegzystencję stron na tym samym rynku. Ze względu na obecne brzmienie art. 12 ust. 1a rozporządzenia, ze względu na ich firmę, pozwane główne – jako osoby prawne – nie mogłyby skutecznie sprzeciwić się G. w wyłącznym używaniu znaku **CERMAG** w obrocie gospodarczym.

Naruszenie przez spółkę G. praw do firmy spółek C. (z której wydzielona została C.) i C. uzasadnia stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego **CERMAG** na podstawie art. 53 ust. 2a rozporządzenia.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzą także przesłanki do unieważnienia unijnego znaku towarowego **CERMAG** ze względu na złą wiarę uprawnionej w momencie zgłoszenia.

Okoliczności wskazane i udowodnione przez powódki wzajemne są wystarczające dla obalenia dobrej wiary, którą należało domniemywać, zgodnie z art. 7 k.c.

Zgodnie z zasadami sformułowanymi w stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 11/06/2009 r. w sprawie C-529/07 (...), w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1b rozporządzenia sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także
- stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym bardziej jest bowiem prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Trybunał jednocześnie stwierdził, iż należy jednak uznać, że okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, nie wystarczy sama w sobie do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego. Należy bowiem wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w odpowiednim momencie, który jest elementem subiektywnym, jaki powinien być ustalony poprzez odniesienie się do obiektywnych okoliczności danej sprawy.

Trybunał uznał także, iż przy ocenie istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania jego zgłoszenia do rejestracji jako znaku towarowego. Taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

Za przyjęciem po stronie zgłaszającego złej wiary może również przemawiać fakt istnienia przez zgłoszeniem spornego znaku bezpośrednich lub pośrednich stosunków pomiędzy stronami sporu. (tak Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 1/02/2012 r. w sprawie T-291/09 (...))

Należy przy tym zwrócić uwagę na tezy zawarte w przedstawionej 12/03/2009 r. opinii Rzecznika Generalnego E. S., wg której sąd krajowy musi wziąć pod uwagę wszystkie dostępne

dowody, na podstawie których można ustalić, czy zgłaszający świadomie działał w sposób niezgodny z akceptowanymi standardami uczciwego lub etycznego zachowania. W szczególności:

– zamiar uniemożliwienia innym używania podobnych oznaczeń w odniesieniu do podobnych towarów może być niezgodny z takimi standardami, jeśli zgłaszający był lub powinien być świadomy, że inni używają już zgodnie z prawem podobnych oznaczeń, w szczególności jeśli używanie to miało miejsce na znaczną skalę i trwało przez dłuższy czas, a także przysługiwał mu pewien zakres ochrony prawnej, oraz jeśli charakter oznaczenia do pewnego stopnia podyktowany był ograniczeniami technicznymi lub handlowymi;

– jednakże zamiar taki nie musi być niezgodny z tymi standardami, jeśli samemu zgłaszającemu przysługiwał podobny lub większy zakres ochrony prawnej w odniesieniu do znaku, którego dotyczy zgłoszenie, oraz jeśli zgłaszający używał go w taki sposób, w takim zakresie i przez taki czas, że używanie przez inne osoby podobnych oznaczeń może być uznane za czerpanie nienależnej korzyści ze znaku zgłaszającego, oraz jeśli te inne osoby nie były ograniczone w możliwości wyboru oznaczeń, które nie byłyby podobne do zgłoszonego znaku.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego bezsprzecznie wynika, że pozwana wzajemna, jako podmiot pierwotnie powiązany kapitałowo i personalnie z J. K. przez wiele lat za jego zgodą używała w swej działalności gospodarczej znaku towarowego **CERMAG** należącego do J. K.. Wiedziała nie tylko o jego prawach (jedno z nich skutecznie wygasła) ale także o prawach spółek C. i C.. Zgłaszając znak unijny do rejestracji nie zawiadomiła ich o zamiarze ubiegania się o wyłączność jego używania dla usług w takim zakresie, że mogło to kolidować z prawami i interesami gospodarczymi powódek głównych. I nie chodzi tu wyłącznie o prawa do znaków towarowych J. K. i jego licencjoholców. Fakt wygaszenia znaku R.132727 z dniem 4/10/2006 r. nie skutkował zniknięciem ze sfery prawnej praw innych osób do używanych przez nie nazw handlowych (firm) ani ochrony nazw przedsiębiorstw przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Udział w procedurze zgłoszeniowej profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego – przekonuje o świadomości zarządu spółki C. Poznań, że rejestracja oznaczenia CERMAG, jako znaku towarowego będzie kolidowała z tymi prawami. Nie tylko mieli tego świadomość, ale co więcej dążyli do tego by wyeliminować je z obrotu, zapewnić sobie wyłączność i zabezpieczyć się przed roszczeniami wówczas konkurentów rynkowych. Taki zamiar zgłaszającego wynika z zeznań T. D.. Jego zaprzeczenie działania w złej wierze nie może mieć decydującego znaczenia, chodzi bowiem o obiektywną ocenę zaistniałych przed 3/08/2011 r. faktów.

Nawet gdyby zgłoszenie unijnego znaku **CERMAG** nie miało wyłącznie na celu odwetu za działania J. K. żądającego zakazania spółce C. Poznań używania znaku R.132727, to świadomość istnienia wcześniejszych praw do firmy spółek C. i C. i ubieganie się o prawo, które z nimi koliduje, wyłączając ich wykonywanie nie mieści się w pojęciu dobrej wiary, szczególnie, że zgłaszająca i spółka C. bezkonfliktowo prowadziły działalność gospodarczą od 15 lat. Zdecydowanie odbiega od uczciwych praktyk handlowych, gdzie konkurenci rynkowi respektują prawa nabyte przez innych uczestników rynku, nie podejmują względem nich działań, zyskując przewagę konkurencyjną nie

jakością swych towarów i usług lecz uniemożliwiając używanie nazwy handlowej, którą w kontaktach z klientami i kontrahentami posługują się od wielu lat (nawet 22, jak w przypadku J. K.).

Z wymienionych przyczyn, na podstawie art. 52 ust. 1b i art. 53 ust. 2a Sąd orzekł o unieważnieniu unijnego znaku towarowego **CERMAG** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010170967 bez ograniczenia wynikającego z ust. 5 art. 53, uwzględniając w całości powództwa wzajemne. (art. 100 rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik 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.) Opłaty 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*. Zasadzając 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).

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej 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 radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników powodów wzajemnych wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. (1.680 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd przyznał powódkom wzajemnym od pozwanej wzajemnej – w równych częściach - zwrot kosztów stawiennictwa świadków w łącznej kwocie 951,88 zł.

II. Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, 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, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

- a. 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. 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. 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.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających jego groźbę. Stosuje również - zgodnie z przepisami swego prawa krajowego - środki zapewniające przestrzeganie zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

Zgodnie z art. 55 ust. 2, unijny znak towarowy od początku nie powoduje skutków określonych w rozporządzeniu w zakresie, w jakim został unieważniony. Uwzględnienie powództw wzajemnych w całości przez unieważnienie unijnego znaku towarowego **CERMAG** pozbawiło spółkę G. ochrony wynikającej z art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników powodów wzajemnych wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Zarządzenie: (...)13/07/2016 r.