



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego (...) SA w L.

przeciwko (...) S.A. w G.

- o ochronę praw do znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

i z powództwa wzajemnego (...) S.A. w G.

przeciwko (...) SA w L.

- o stwierdzenie nieważności i wygaśnięcia znaku towarowego

I. Z powództwa głównego:

1. nakazuje (...) S.A. w G., aby zaniechał naruszania prawa powoda z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego **TOMATIS** (IR-0891321) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, przez używanie oznaczeń „Metoda Tomatisa”, „Produkt Metoda Tomatisa” i „eduSensus Metoda Tomatisa” dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od (...) S.A. w G. na rzecz (...) SA w L. kwotę 4.159 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

II. Z powództwa wzajemnego:

1. stwierdza wygaśnięcie z dniem 18 marca 2013 r. prawa (...) SA w L. do słownego znaku towarowego **TOMATIS**, wynikającego z rejestracji pod nr IR-0891321, obejmującego terytorium Wspólnoty, w odniesieniu do towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, to jest: magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od (...) S.A. w G. na rzecz (...) SA w L. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28/10/2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 58/13 Sąd udzielił (...) SA w L. zabezpieczenia jej roszczeń o nakazanie (...) S.A. w G. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego **TOMATIS** IR-0891321 oraz czynów nieuczciwej konkurencji, tj. używania oznaczeń zawierających słowo „TOMATIS”, w tym „TOMATISA”, do oznaczania systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej, przez: nakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, zaniechania używania oznaczenia TOMATISA, również w połączeniu ze słowem „metoda”, dla oznaczania systemu, urządzeń i oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej (urządzenia i oprogramowanie) oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej, w tym w ich reklamie i promocji. (k.231-240)

Zażalenie obowiązanej oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 18/02/2014 r. w sprawie sygn. akt I ACz 62/14. (k.738-743)

18/11/2013 r. (...) SA w L. wniosła o:

1. nakazanie (...) S.A. w G. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego **TOMATIS** (IR-0891321) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo „TOMATIS”, w tym „TOMATISA”, do oznaczania systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej;
2. zwrot kosztów postępowania obejmujących także koszty udzielenia zabezpieczenia. (k.2-250)

(...) S.A. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Wystąpiła z pozwem wzajemnym, domagając się stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 0891321 w odniesieniu do towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne, na podstawie art. 51 ust. 1a rozporządzenia – z dnem 18/03/2013 r. (art. 55 ust. 1 w zw. z art. 160 rozporządzenia),

a ponadto stwierdzenia nieważności znaku towarowego w odniesieniu do:

- usług w klasie 41.: edukacyjnych i szkolenia w zakresie diagnozy oraz treningu uwagi słuchowej;
- usług w klasie 44.: medycznych i psychoterapeutycznych, takich jak opieka medyczna i analiza medyczna w związku z problemami ze słuchem lub problemami psychologicznymi (art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1d. i g. rozporządzenia). (k.315-374)

(...) SA wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego. (k.467-689)

Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna prawa L. (...) została założona w 2000 r. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska prof. A. T. - ojca jednego z założycieli spółki (C. T.) - francuskiego lekarza specjalizującego się w otorynolaryngologii, twórcy cieszącej się uznaniem na całym świecie metody dźwiękowej stymulacji sensorycznej wspomagającej m.in. leczenie zakłóceń językowych, trudności w nauce, a także naukę języków obcych, będącej efektem jego wieloletnich prac nad badaniem zależności istniejących między uchem i głosem, a w szerszym ujęciu między słuchaniem i komunikacją. (dowód: lista publikacji naukowych k.355-366, oświadczenie A.T. k.367)

Metoda opracowana przez A. T. stosowana jest przez kilka ośrodków naukowych na świecie, m.in. (...) w S. (Belgia), Centrum (...) M. S. w W., Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w W.. Działalność powódki koncentruje się na badaniach i rozwoju tej metody, dostarczaniu potrzebnych do niej urządzeń i oprogramowania, szkoleniach oraz na monitorowaniu praktyki jej stosowania. Każdego roku z metody korzysta około 50.000 osób. Używa jej 700 terapeutów i nauczycieli licencjonowanych przez powódkę w ponad 40 krajach, w tym w Polsce. Powódka jest właścicielem know-how metody T., znaków towarowych i patentów na wynalazki stworzone przez A. T.. (dowód: zaświadczenie z CEIDG k.372, 429, opis techniczny urządzenia k.383-388, oświadczenie k.627, odpis z rejestru handlowego k.20-26, 442-448, wydruki ze stron internetowych k.28-32, 34-35, 37-38, 368-371, 425-429, zeznania świadka J. E. k.710,)

(...) SA jest uprawniona m.in. do międzynarodowego słownego znaku towarowego **TOMATIS** (IR-0891321) zarejestrowanego w WIPO, z pierwszeństwem od 6/04/2006 r., o czym opublikowano 17/03/2008 r., ze wskazaniem Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, dla:

- towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne;
- usług w klasie 41.: usługi edukacyjne, szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność kulturalna;
- usług w klasie 44.: usługi medyczne i psychoterapeutyczne takie jak opieka medyczna i analiza medyczna w związku z problemami ze słuchem lub problemami psychologicznymi.

Spółka dysponuje także prawem do międzynarodowego słowno-graficznego znaku towarowego



(IR-451157), chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pierwszeństwem od 10/03/1980 r., dla towarów i usług w klasach 9, 16, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej. (dowód: wydruki z baz OHIM k.78-83 i WIPO k.85-90, umowy cesji k.40-48, 50-71, 73-76, tłumaczenia k.275-278, 280-291)

(...) SA w sposób rzeczywisty używała po dniu 17/03/2008 r. znaku towarowego **TOMATIS** IR-0891321 dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczała nim, służące w metodzie opracowanej przez A. T., urządzenia TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System, na które składają się: urządzenie TALKS, słuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacją balansu, ładowarka, przewód mini jack (odtwarzacz SOLISTEN). Umieszczała swój znak towarowy w dokumentach handlowych dotyczących sprzedaży urządzeń, w katalogach, w materiałach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych, opracowanych w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. (dowód: instrukcje użytkownika k.476-564, 613-620, faktury k.566, 581, 582, 621-626, 638-688, katalogi k.567-580, materiały promocyjno-reklamowe k.583-612 i szkoleniowe k.629-636, wydruki ze stron internetowych k.28-32, 34-35, 37-38, 414-417, 637 tłumaczenia k.753-910) Nie używała znaku **TOMATIS** dla magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku. (obciążający pozwaną wzajemną brak dowodu przeciwnego)

(...) S.A. w G. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie programów oraz gier edukacyjnych i językowych, jest też dostawcą rozwiązań wykorzystywanych przez terapeutów, nauczycieli i pedagogów podczas zajęć dydaktycznych i terapeutycznych, w tym w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. (dowód: odpis z KRS k.102-110, wydruki ze stron internetowych k.92-93, 95-96, 98-100) Strony współpracowały ze sobą przez wiele lat, nie doszło jednak do zawarcia przez nie umowy licencyjnej obejmującej korzystanie przez pozwaną ze znaku towarowego **TOMATIS**. W latach 2010-2013 spółka realizowała projekt *Uwaga! Sposób na sukces*, dotyczący nowych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Partnerem projektu była uprawniona. (dowód: list intencyjny k.203-213, korespondencja k.215-216, wydruki ze stron internetowych k.218-229)

W październiku 2013 r. (...) S.A. miała w swej ofercie m.in. produkt (zestaw urządzeń i oprogramowanie) służący do celów terapeutycznych pod nazwą handlową „Metoda TOMATISA” (także „Produkt Metoda Tomatisa”, „eduSensus Metoda Tomatisa”), który reklamowała jako „*innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej połączony z zestawem do terapii domowej*” i „*Jest to zestaw wielonarzędziowy, składający się m.in. z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii. Został stworzony z myślą o ułatwieniu pracy terapeuty oraz zwiększeniu komfortu pacjenta*”. Produkt ten reklamowała i

promowała, używając oznaczenia „Metoda Tomatisa” („*Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą nowemu rozwiązaniu Metoda Tomatisa firmy Young Digital Planet*”). Prowadziła również szkolenia dla jego użytkowników, nie współpracując w tym zakresie z uprawnionym i nie dysponując jego zgodą na korzystanie ze znaku **TOMATIS**. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.98-100, 112-114, 116-118, 120-122, 124-126, 128-134, 137-183, 196-197, 199-201, 242-247, informacja handlowa k.184-186, film promocyjny k.194)

Produkt przeznaczony jest do stymulacji audiolingwistycznej metodą A. T.. Służy on do diagnozy uwagi słuchowej i terapii. Na zestaw składa się urządzenie produkowane jest przez spółkę (...) oraz akcesoria (słuchawki przystawka, elektroniczne ucho) innych producentów (jak (...)). Obecnie produkt oferowany jest pod nazwą handlową UWAGA SŁUCHOWA, w którego opisie znajduje się informacja, że przeznaczony jest on do stosowania w metodzie Tomatisa. (dowód: zeznania świadków J. E. i M. R. k.710, K. P., O.i N., M. Z. i I. K. k.1279)

Sąd zważył:

I. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego:

Art. 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona) stanowi, że w sprawach o naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych sądy uznają znak za ważny, jeżeli nie jest to kwestionowane przez pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie znaku (domniemanie ważności) albo we wniosku skierowanym do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Sąd (rozstrzygając o powództwie wzajemnym) lub Urząd stwierdzają nieważność wówczas, gdy istnieją bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1, m.in. gdy:

d. znaki towarowe składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

g. znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług. (art. 52 ust. 1a)

Gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług. (art. 7 ust. 3) Gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 b-d, nie można stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał po rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany. (art. 7 ust. 2)

Żądając stwierdzenia nieważności znaku towarowego **TOMATIS** IR-0891321 (...) S.A. wskazała dwie podstawy prawne, choć jej zarzut ograniczał się do twierdzenia, że użycie jako znaku towarowego nazwiska twórcy metody terapeutycznej sprawia, że słowo TOMATIS weszło do języka potocznego i

może wprowadzać w błąd opinię publiczną. W ocenie Sądu, zarzut ten nie został przez powódkę wzajemną należycie udowodniony w odniesieniu do usług z klas 41. i 44.

Należy zauważyć, że w okolicznościach sprawy mamy do czynienia z towarami i usługami, które są przeznaczone dla bardzo wyspecjalizowanego, profesjonalnego kręgu nabywców zainteresowanych stosowaniem w praktyce terapeutycznej metody profesora A. T.. Trudno więc w tym przypadku mówić o języku potocznym, do którego wejść miałoby słowo "tomatis". Powódka wzajemna nie przedstawiła żadnych okoliczności faktycznych, a tym bardziej dowodów, które umożliwiłyby Sądowi poczynienie ustaleń co do tego, jaki jest odbiór znaku w relatywnym kręgu konsumentów na terytorium Unii Europejskiej, jaka jest utrwalona praktyka handlowa używania nazwiska T. w odniesieniu do usług z klas 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak jest chroniony, nie tylko w Polsce ale także w innych krajach, w których metoda T. jest praktykowana. Dowodem takim nie mogą być zeznania świadków J. E. i M. R., K. P., O. i N., M. Z., I. K. Z. D. pracowników (...) S.A., którzy w żadnym razie nie są reprezentatywni dla wykazania któregoś z podstaw unieważnienia znaku towarowego wskazywanych przez powódkę wzajemną. Nie odnoszą się właściwie do usług, jeśli mają jakiekolwiek wiadomości, to dotyczą one towarów (urządzeń wykorzystywanych w metodzie Tomatisa), ich zeznania są dla udowodnienia zarzutu nieprzydatne.

Żądając unieważnienia ze względu na istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, braku zdolności odróżniającej ze względu na to, że znak jest słowem z języka potocznego, oznaczeniem zwyczajowo używanym w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, powódka wzajemna powinna była zaoferować dowody z dokumentów, zeznania świadków (szczególnie pacjentów, terapeutów i handlowców), wyniki badań opinii społecznej, może nawet opinię biegłego. Ich brak obciąża (...) S.A., zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c. Dowodami na istnienie podstaw unieważnienia znaku **TOMATIS** nie mogą być rozstrzygnięcia wydawane w innych sprawach przedstawione przy replicie wobec odpowiedzi na pozew wzajemny, nie mają one bowiem charakteru wiążącego Sąd w tym postępowaniu. Poglądy wyrażone w motywach złożonych decyzji byłyby do przyjęcia, gdyby powódka wzajemna – zgodnie z regułami polskiej procedury cywilnej - udowodniła okoliczności faktyczne, które legły u ich podstaw. Nie miało to jednak miejsca.

Ponadto, liczne dowody zgłoszone w piśmie przygotowawczym z 11/07/2014 r. (k.916-1232) należy uznać za istotnie spóźnione, (...) S.A. powinna je była zgłosić już w pozwie wzajemnym. W dużej mierze nie odnoszą się one zresztą do kwestii decydujących o unieważnieniu znaku **TOMATIS** dla towarów i usług w klasach 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej lecz do samej metody terapeutycznej prof. A. T..

Jakkolwiek istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, lub jego brak podlega ocenie normatywnej, to powinna ona wynikać ze znajomości okoliczności faktycznych odnoszących się do funkcjonowania znaku na rynku, zdefiniowania relatywnego kręgu konsumentów, wiedzy o postrzeganiu przez nich

znaku w warunkach obrotu. W konsekwencji zaniechania przez powódkę wzajemną przedstawienia twierdzeń i dowodów na ich poparcie, Sąd nie ma faktycznej możliwości dokonania oceny zaistnienia przesłanek unieważnienia wskazanych w art. 7 ust. 1d. i g. Sąd nie oceniał natomiast odróżniającego charakteru znaku towarowego **TOMATIS**, ponieważ powódka wzajemna nie wskazała na przepis art. 7 ust. 1b, nawiązując do kwestii dystynktywności znaku dopiero w replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny. Powództwo wzajemne w tej części podlegało oddaleniu, jako całkowicie nieudowodnione. (*a contrario* art. 52 rozporządzenia)

II. Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego:

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1a, wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub z powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie o naruszenie w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywistości używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do wspólnotowego znaku towarowego w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione.

Gdy podstawy wygaśnięcia istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług. (ust. 2)

Zgłoszenie przez powódkę wzajemną żądania stwierdzenia wygaśnięcia – na podstawie art. 51 ust. 1a rozporządzenia - skutków jakie w Unii Europejskiej wywołuje znak towarowy **TOMATIS** IR-0891321 rodzi po stronie uprawnionej obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania znaku dla wszystkich towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak ten jest chroniony.

Pojęcie rzeczywistego używania znaku (ang. *genuine use*, fr. *usage sérieux de la marque*) było przedmiotem licznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej). Dla przykładu warto przywołać choćby wyroki Trybunału wydane 11/03/2003 r. w sprawie C-40/01 *Ansul*, 7/07/2005 r. C-353/03 w sprawie

Nestlé, 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06P *Il Ponte Finanziara* oraz wyroki Sądu wydane 12/12/2002 r. w sprawie T-39/01 *Hiwatt*, 12/03/2003 r. w sprawie T-174/01 *Silk Cocoon*, 8/07/2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit* i w sprawie T-334/01 *Hipoviton*, 6/10/2004 r. w sprawie T-356/02 *Vitakraft*, 28/03/2012 r. w sprawie T-214/08 *Outburst*, 15/01/2013r. w sprawie T-237/11 *Bellram*. Wynika z nich, że za rzeczywiste można uznać jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym, a więc: wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem, ich oferowanie, magazynowanie w tym celu, import, eksport, działania promocyjne i reklamowe (w tym w Internecie, np. w nazwach domen, słowach kluczowych), używanie znaku w nazwie przedsiębiorstwa np. świadczącego usługi, a także w informacji i dokumentacji handlowej.

Używanie znaku powinno mieć charakter zewnętrzny, poważny, trwały i intensywny, prowadząc do powstania efektu w postaci uzyskanie znaczącej pozycji towarów i usług ze znakiem lub jej wzmocnienie (wywołania w relatywnym kręgu konsumentów skutku w postaci rozpoznawalności pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem towarów lub usług). Używanie powinno mieć zatem związek z pełnieniem przez znak jego zasadniczej funkcji oznaczenia pochodzenia. (por. wyroki Trybunału wydane 29/04/2004 r. w sprawach od C-468/01P do C-472/01P *Procter & Gamble*, 21/10/2004 r. C-64/02P w sprawie *Erpo Möbelwerk*, 8/04/2008 r. w sprawie C-304/06P *Eurohypo*, 12/07/2012 r. w sprawie C-311/11P *Smart*, 16/11/2004 r. C-245/02 w sprawie *Anheuser-Busch*)

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego opiera się na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, uwzględniając w szczególności sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych znakiem, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku. (wyrok z 28/03/2012 r. w sprawie T-214/08 *Outburst*) Należy mieć na uwadze handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, okres, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności. (wyroki z 8/07/2004 r. w sprawach T-203/02 *Vitafruit* i T-334/01 *Hipoviton*)

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może przy tym zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, musi ono opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku (wyroki z 12/12/2002 r. w sprawie T-39/01 *Hiwatt* i 6/10/2004 r. w sprawie T-356/02 *Vitakraft*).

W tym miejscu warto także przywołać tezę wyroku wydanego 19/12/2012 r. C-149/11 w sprawie *Leno Merken*, w którym – odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu krajowego - Trybunał stwierdził, iż wspólnotowy znak towarowy jest *rzeczywiście używany* w rozumieniu art. 15.1 rozporządzenia, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie Europejskiej dla oznaczonych nim towarów lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione, przy uwzględnieniu wszystkich

okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.

Znak towarowy **TOMATIS** IR-0891321 jest chroniony w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne). Nie jest rzeczą Sądu czynienie rozważań o słuszności wskazania takich właśnie towarów, nie zaś tych zawartych w klasie 10. Uwagi powódki wzajemnej na ten temat nie mają znaczenia dla oceny rzeczywistego używania spornego znaku.

Dokonując oceny zaoferowanego przez pozwaną wzajemną materiału dowodowego, Sąd stwierdził, że (...) SA w sposób rzeczywisty używała po dniu 17/03/2008 r. znaku towarowego **TOMATIS** IR-0891321 dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczała nim, służące w metodzie opracowanej przez A. T., urządzenia TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System, na które składają się: urządzenie TALKS, słuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacją balansu, ładowarka, przewód mini jack (odtwarzacz SOLISTENO,. Używa go w dokumentach handlowych dotyczących sprzedaży urządzeń, w katalogach, w materiałach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych, opracowanych w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim.

O stałej obecności towarów z tym znakiem na rynku aparatury i przyrządów naukowych i do nagrywania, urządzeń do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, dysków cyfrowych i optycznych przekonują wymienione w ustaleniach faktycznych instrukcje użytkownika, faktury, katalogi, materiały promocyjno-reklamowe i szkoleniowe, a także wydruki ze stron internetowych. Udokumentowane fakturami sprzedaży używanie obejmowało rozległe terytorium Unii Europejskiej: Francję, Grecję, Belgię, Szwecję, Polskę, Austrię, Niemcy, Hiszpanię, Irlandię, Włochy, Portugalię oraz Cypr. Za przekonującą należy uznać argumentację przedstawioną w piśmie procesowym (...) SA z 15/10/2014 r. (k.1243-1248)

Zważywszy, że relatywny krąg nabywców tego rodzaju towarów ogranicza się do profesjonalistów, osób stosujących metodę Tomatisa, należy uznać, że zakres terytorialny i ilościowy podejmowanych działań związanych z korzystaniem ze znaku towarowego, jest wystarczający dla stwierdzenia, iż uprawniona używała znaku w sposób rzeczywisty. Jej działania nie były pozorne, miały na celu spopularyzowanie urządzenia wykorzystywanego w metodzie Tomatisa, osiągnięcie dobrego wyniku jego sprzedaży, wypracowanie pozycji rynkowej i jej utrzymanie. Zarzut czyniony uprawnionej ze sprzedaży pojedynczych urządzeń nie może się ostać wobec zeznań świadka M. Z., która stwierdza, że tyle samo sprzedaje (...) S.A.

Dowody przedstawione przez pozwaną wzajemną są w pełni wiarygodne, nie są też kwestionowane przez powódkę. Co więcej, poza zarzutami dotyczącymi nietrafności wyboru towarów w klasie 9. dla specyficznych urządzeń służących *stricto* do stosowania w metodzie terapeutycznej Tomatisa, nie przedstawia ona własnych twierdzeń dotyczących rynku właściwego, działających w nim producentów i wytwórców, ich udziałów w rynku, wyników prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W istocie powódka wzajemna nie neguje używania znaku **TOMATIS** dla urządzeń TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System. Twierdząc, że elementy tego urządzenia nie są tożsame z towarami, dla których znak został zarejestrowany powinna była tego dowieść. Sąd nie ma wiadomości technicznych na poziomie umożliwiającym stwierdzenie braku zgodności urządzeń składających się na zestaw TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System z towarami, dla których znak został zgłoszony. Ocena Sądu dokonana została na podstawie opisu towaru, zawartego w materiałach informacyjno-reklamowych i fakturach. Dla potwierdzenia zarzutu konieczne byłoby przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, którego jednak powódka wzajemna w tym postępowaniu nie zgłosiła.

Ustalając, że znak towarowy **TOMATIS** IR-0891321 jest rzeczywiście używany Sąd uwzględnił



fakt korzystanie przez pozwaną wzajemną ze słowno-graficznego znaku towarowego (IR-451157), zgodnie bowiem ze stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE wydanym 18/04/2013 r. w sprawie C-12/12 *Colloseum Holding AG p/ko Levi Strauss & Co.*, wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.

Zważywszy, że pozwana wzajemna nie udowodniła rzeczywistego używania znaku **TOMATIS** IR-0891321 dla magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku ani okoliczności uzasadniających niewygaszenie znaku pomimo jego nieużywania, o czym mowa w art. 51 ust. 1a rozporządzenia, Sąd uwzględnił w tej części powództwo wzajemne.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem pozwana wzajemna uległa zaledwie niewielkiej części swego roszczenia.

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 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 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 wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wzajemnej wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

III. Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego:

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

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, funkcje komunikacyjną, reklamową i kapitałową. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*) Podstawową funkcją znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Prawo (...) SA w L. do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **TOMATIS** (IR-0891321) było kwestionowane przez pozwaną główną (...) S.A. w G. jak chodzi o jego ważność. Oddalenie powództwa wzajemnego (za wyjątkiem stwierdzenia wygaśnięcia znaku w odniesieniu do magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku) stworzyło w zasadniczej części na powrót sytuację związania Sądu domniemaniem wynikającym z art. 99 ust. 1 rozporządzenia.

Z art. 9 wynika prawo właściciela wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku opiera na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Wspólnotowy znak towarowy nie musi być bezwzględnie rezultatem procesu twórczego ani opierać się na elemencie oryginalności czy fantazji, ale na zdolności indywidualizowania towarów lub usług na rynku względem towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów (por. wyroki Sądu z 31/05/2006 r. w sprawie T-15/05 *Wim de Waele*, z 31/01/2001 r. w sprawie T-135/99 *Taurus-Film*, z 27/02/2002 r. w sprawie T-79/00 *Rewe-Zentral*).

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 *Matratzen*) Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. 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 wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *LTI Diffusion*)

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 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4/05/1999 r., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* oraz wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) 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 *Sabel*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* oraz wyrok Sądu z 14/10/2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3/07/2003 r. w sprawie T-129/01 *Budmen* i z 6/07/2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*, wyrok Sądu z 10/10/2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10/09/2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

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 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso* oraz wyroki Sądu z 13/02/2007 r. w sprawie T-256/04 *Respicur* i z 8/02/2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon* oraz wyroki Sądu z 1/02/2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21/02/2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*, z 14/11/2007 r. w sprawie T-101/06 *Castell del Remei Oda* i z 15/09/2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy 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 towarowy 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 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W okolicznościach sprawy międzynarodowemu słownemu znakowi towarowemu **TOMATIS** (IR-0891321) przeciwstawione zostały oznaczenia słowne: „Metoda TOMATISA”, „Produkt Metoda Tomatisa”, „eduSensus Metoda Tomatisa”, używane przez pozwaną główną w związku z oferowaniem i reklamą jej urządzenia przeznaczonego do terapii słuchowej prowadzonej metodą prof. Alfreda Tomatisa. A zatem dla towarów podobnych (konkurencyjnych, o identycznym przeznaczeniu) do objętych ochroną znaku zarejestrowanego na rzecz powoda głównego, chronionego w Unii Europejskiej jako wspólnotowy znak towarowy **TOMATIS**. Używania spornych oznaczeń pozwana główna zaniechała w konsekwencji tymczasowego zakazu nałożonego na nią w trybie zabezpieczenia.

Oznaczenia słowne: „Metoda TOMATISA”, „Produkt Metoda Tomatisa”, „eduSensus Metoda Tomatisa” nie są identyczne ze znakiem IR-0891321, można je jednak uznać za wysoce do nich podobne, ze względu na to, że znak **TOMATIS** stanowi ich jedyny element odróżniający. Elementy słowne „metoda” i „produkt metoda” mają charakter *stricte* opisowy, pozwana główna nie udowodniła natomiast w tym postępowaniu, że element „eduSensus” jest na tyle dystynktywny, by zniwelować podobieństwo oznaczenia „eduSensus Metoda Tomatisa” do znaku **TOMATIS**.

W przekonaniu Sądu, użycie przez pozwaną główną elementu słownego TOMATIS w nazwie handlowej oferowanego do sprzedaży urządzenia wykracza poza granice dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, stanowiąc naruszenie prawa wyłącznego używania znaku w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Wyłączność używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12 pkt b i c rozporządzenia, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie m.in.:

- oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług,
- znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi

pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Zastosowana tu przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku.

Wykładnia art. 12 pkt. b i c rozporządzenia powinna być oparta o poglądy wyrażone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 *Bayerische MotorenWerke AG* oraz *BMW Nederland BV* vs Roland Karel Deenik. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) z 21/12/1988 r. w sprawie *harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych*, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego w rozpatrywanej przez Trybunał sprawie na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług. (cyt. za *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) *ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru*. W każdym przypadku ocena należeć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w wyroku w sprawie *Gillette ETS* stwierdził: *Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...)*).

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

- ❑ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych osoby trzeciej z właścicielem znaku,
- ❑ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ❑ prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (por. opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Wykładnia tak określonych przesłanek pokrywa się, odpowiednio, z wykładnią art. 9 ust. 1b (w zakresie, w jakim analizowana jest możliwość wprowadzenia opinii publicznej błąd wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo) oraz art. 9 ust. 1c (co do pojęcia renomy, uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści i szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego).

Nie ulega wątpliwości Sąd, że oferując urządzenie przeznaczone do stosowania w terapii metodą prof. Tomatis, Young Digital Planet S.A. musi mieć możliwość posługiwania się nazwiskiem jej twórcy, by prawidłowo określić przeznaczenie towaru. Użycie to powinno się jednak mieścić w granicach konieczności i być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W sytuacji braku zgody stron dotyczących granic informacyjnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, to sąd rozstrzyga o tym, czy oznaczenie narusza wyłączność uprawnionego, czy też nie. Specyfiką tego rodzaju spraw jest

ograniczenie kognicji sądu do rozstrzygania o konkretnych oznaczeniach. Możliwości sformułowania bardziej ogólnego zakazu na przyszłość są bardzo ograniczone, jeśli w ogóle nie wyłączone.

(...) SA wnosiła w tym postępowaniu o nakazanie (...) S.A. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego „TOMATIS” (IR-0891321) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo „TOMATIS”, w tym „TOMATISA”, do oznaczania systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej. Żądanie to odnosiło się do stosowanych przez pozwaną główną dla jej urządzenia nazw „Metoda TOMATISA”, „Produkt Metoda Tomatisa”, „eduSensus Metoda Tomatisa”. W każdym z tych oznaczeń element słowny „tomatis” ma charakter odróżniający i – jakkolwiek został użyty w powiązaniu ze słowem „metoda”, co wskazywać może na przeznaczenie towaru, to użycie takiego sformułowania w nazwie handlowej urządzenia nie jest zgodne z dobrym obyczajem handlowym. Wykracza poza granice informowania nabywcy o przeznaczeniu towaru, stwarzając wrażenie istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, które usprawiedliwiają używanie przez pozwaną główną znaku towarowego **TOMATIS**. Efektem działania (...) S.A. jest więc ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Towary, dla których znak **TOMATIS** jest chroniony mogą być uznane za podobne do urządzeń (...) S.A., mają bowiem tożsame przeznaczenie, stosowane są do terapii metodą prof. A. T.. Kwestionowane oznaczenia pozwanej głównej niewątpliwie kojarzą się ze znakiem towarowym IR-0891321, osoby należące do kręgu zainteresowanych ich nabyciem mogą bowiem uznać, że pozwana główna jest gospodarczo powiązana z (...) SA, stąd jej prawo do używania znaku **TOMATIS**. Słusznie więc powódka główna zarzuca (...) S.A. naruszenie jej wyłączności. Działania pozwanej głównej mogą też szkodzić sile odróżniającej znaku **TOMATIS**. Naruszają one prawidłowe pełnienie przezeń funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*. Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Naruszenie prawa (...) SA, wynikające z przekroczenia przez (...) S.A. dopuszczalnych granic informacyjnego użycia znaku osoby trzeciej określonych w art. 12 rozporządzenia, uzasadnia nałożenie na pozwaną główną nakazu zaniechania używania oznaczeń „Metoda Tomatisa”, „Produkt Metoda Tomatisa” i „eduSensus Metoda Tomatisa” dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z ust. 1b rozporządzenia)

W pozostałym zakresie powództwo główne podlega oddaleniu jako nieusprawiedliwione i nieudowodnione, (...) SA nie wykazała bowiem używania przez (...) S.A. innych jeszcze oznaczeń z elementem słownym „TOMATIS” („TOMATISA”), ani realnej groźby naruszenia w ten sposób w przyszłości jej prawa wyłącznego.

IV. Naruszenie główną reguł uczciwej konkurencji:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *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.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 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 I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

- ☐ 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 na rynku danego przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, w szczególności bez znaczenia jest jego ewentualna świadomość 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 naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi

obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. 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 słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III KKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) 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 przyjęty w doktrynie 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 czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

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

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zdaniem Sądu, zasadny jest stawiany pozwanej głównej zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., tj., takiego oznaczenia towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. (ust. 1). Powódce głównej służy bowiem pierwszeństwo używania na polskim rynku oznaczenia słownego **TOMATIS**. Kwestionowane oznaczenia używane przez (...) S.A. na opakowaniach, w informacji handlowej i reklamie może wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych urządzeń. Przestanki ryzyka konfuzji konsumenckiej są przy tym oceniane w sposób przedstawiony w pkt III. uzasadnienia.

Należy się także zgodzić z powódką główną, że wykorzystywanie przez pozwaną wypracowanej przez (...) SA renomy jej przedsiębiorstwa i produktu oraz pozycji rynkowej (bezsporne) wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (...) S.A. narusza dobry obyczaj polegający na niepodszycaniu się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, godzeniu w *siłę przyciągania (atrakcyjność) konkurenta i jego oddziaływania na krąg odbiorców*. (por. uchwała Sądu Najwyższego z 23/02/1995 r. III CZP 12/95) Działanie takie narusza interesy gospodarcze powódki głównej, ograniczając ją w korzystaniu z nakładów finansowych i osobowych poczynionych na budowę renomy przedsiębiorcy i jego oferty rynkowej. Jest także sprzeczne z interesami potencjalnych klientów, przekonując ich o jakości towarów i usług pozwanej głównej, nie na podstawie jej własnego wysiłku gospodarczego i nakładów lecz przez odniesienie do dorobku konkurenta.

Uznając za usprawiedliwione żądanie pozwu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., Sąd nakazał (...) S.A., aby zaniechał czynów nieuczciwej konkurencji, przez używanie oznaczeń „Metoda Tomatisa”, „Produkt Metoda Tomatisa” i „eduSensus Metoda Tomatisa” dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej.

Sąd oddalił natomiast powództwo w takim zakresie, w jakim (...) SA żądał zakazania pozwanej używania innych oznaczeń zawierających słowo TOMATIS, nie jest bowiem wykluczone, że jego użycie w innych niż kwestionowane oznaczeniach nie będzie stwarzało ryzyka konfuzji konsumenckiej, że będzie się mieścić w granicach dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej. W sytuacji, gdy znak towarowy jest tożsamy z nazwiskiem osoby będącej twórcą metody terapeutycznej, należy wyraźnie odróżnić używanie znaku od wskazania nazwiska. Uprawniony, rejestrując znak towarowy TOMATIS musiał mieć świadomość braku wyłączności używania w celu informacyjnym nazwiska A. T. przez osoby związane ze stosowaniem jego metody. W każdym konkretnym przypadku konieczne będzie dokonanie oceny, czy oznaczenie towaru lub usługi mieści się w dopuszczalnych granicach art. 12 rozporządzenia, czy wykraczając poza nie, w sposób zakłócający prawidłowe pełnienie przez znak towarowy jego funkcji, narusza wyłączność przynależną uprawnionej.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi pozwaną główną ponieważ (...) SA uległ zaledwie niewielkiej części swych żądań.