



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

sprawy z powództwa **L. société anonyme z siedzibą w V.** (Francja)

przeciwko **K.**

o ochronę praw do znaków towarowych i firmy oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje K. naruszania praw L.S.A. w V. do znaków towarowych: słowno-graficznego  o numerze rejestracji IR-636962 oraz słownych: **Endermologie** o numerze rejestracji IR-685596, **ENDERMO** o numerze rejestracji IR-700632, **CELLU M6** o numerze rejestracji IR-667701, **LIFT M6** o numerze rejestracji IR-951667 i **LIPO M6** o numerze rejestracji IR-936029, a także popełniania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania prawa do firmy, przez używanie w obrocie handlowym w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych, usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki wymienionych znaków towarowych lub oznaczeń słownych: „LPG”, „endermologia”, „endermomasaż”, „endermologia-gabinety”, „endermomasaz” i oznaczenia



graficznego , polegającego na:

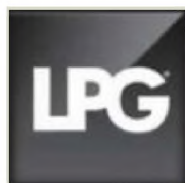
a. używaniu nazw domen internetowych: (...), (...), (...), (...), (...);

b. używaniu na stronach dostępnych za pośrednictwem domen internetowych:

lub innych domen internetowych:



- oznaczenia graficznego
- wymienionych wyżej znaków towarowych i oznaczeń w treściach:



Lista gabinetów

ZAPRASZAMY NA WWW.

Zabiegi Endermologie® wykonywane są w Polsce w następujących gabinetach:

Endermologie®

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z dniem 15 sierpnia 2013 r. zakończyliśmy ponad 13-letnią współpracę z firmą

Tutaj znajdziesz listę autoryzowanych gabinetów:

WWW.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z urządzeniem, które uważamy za stojące technologicznie o poziom wyżej : **SPRAWDŹ**

Następujące znaki towarowe: Cellu M6 Endermolab, Cellu M6 Integral, Mobilift M6, Cellu M6 Keymodule [2], Huber Motion Lab, Spineforce, Lipo M6, Lift M6, Wellbox, Endermologie, Lipomassage, Endermolift stanowią własność firmy



Przedstawiamy kolejny skok technologiczny w dziedzinie medycyny estetycznej: **Mantis - Endo®masaż magnetyczny**



Jako byłý dystrybutor Endermologie® jesteśmy w stanie obiektywnie porównać wady i zalety obydwu systemów: tradycyjnego i najnowszego. Urządzenie MANTIS proponuje naturalne i nieinwazyjne rozwiązanie, aby pomóc klientom przywrócić piękne i zdrowe ciało oraz poprawić ich kondycję psychofizyczną.

Jest to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i badaniom naukowym. Badania kliniczne, które trwały kilka dekad, wykazały pozytywny wpływ endomasażu na wyniki leczenia terapeutycznego. W szczególności poprzez masaż tkanki łącznej, poprawę działania układu krwionośnego i limfatycznego, co korzystnie wpływa na wymianę metaboliczną. Dzięki temu stymulowane są również adypocyty co znacznie przyspiesza i zwiększa usuwanie tłuszczu.

2. w pozostałej części powództwo oddala;

3. zasądza od K. na rzecz L.S.A. w V. kwotę 3.875 (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 lutego 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 24/16 sąd udzielił

L.S.A. z siedzibą w V. zabezpieczenia roszczeń o ochronę znaków towarowych: **LPG** IR-636962, **Endermologie** IR-685596 i **ENDERMO** IR-700632 i roszczeń z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, to jest o zakazanie K. używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych i usług w postaci szkoleń z


dziedziny kosmetyki, znaków towarowych: **LPG** IR-636962, **Endermologie** IR-685596 i **ENDERMO** IR-700632 lub oznaczeń słownych „LPG”, „endermologia”, „endermomasaż”, „endermologia-gabinety”, polegającego na:

- a. używaniu nazw domen internetowych: (...), (...), (...), (...), (...);
- b. ich używaniu w treściach dostępnych za pośrednictwem domen internetowych: (...), (...), (...), (...) lub innych domen internetowych używanych przez

obowiązanego w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych, usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki oznaczeń identycznych lub podobnych;

poprzez:

1. zakazanie obowiązanemu – na czas trwania postępowania głównego - używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych,

usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki znaków towarowych:  IR-636962, **Endermologie** IR-685596 i **ENDERMO** IR-700632 lub podobnych oznaczeń słownych: „LPG”, „endermologia”, „endermomasaż”, „ebdermologia-gabinety”, polegającego w szczególności na:


a. używaniu nazw domen internetowych: (...), (...), (...), (...), (...),


b. ich używaniu w treściach stron internetowych dostępnych za pośrednictwem domen:

(...), (...), (...) lub innych domen internetowych używanych przez obowiązanego,

2. zakazanie obowiązanemu - na czas trwania postępowania głównego - dokonywania cesji wierzytelności z tytułu umów o rejestrację i utrzymanie nazw domen (...), (...), (...), (...), (...) pod jakimkolwiek tytułem prawnym na osoby trzecie. (k.489-511)

W wyznaczonym przez sąd dwutygodniowym terminie L.S.A. wystąpił o:

1. zakazanie K. naruszania znaków towarowych:  o numerze rejestracji IR-636962, **Endermologie** o numerze rejestracji IR-685596, **ENDERMO** o numerze rejestracji IR-700632, **CELLU M6** o numerze rejestracji IR-667701, **LIFT M6** o numerze rejestracji IR-951667 i **LIPO M6** o numerze rejestracji IR-936029 i popełniania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania prawa do firmy powoda, to jest o zakazanie pozwanemu używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych i usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki wymienionych znaków towarowych lub podobnych oznaczeń słownych: „LPG”, „endermologia”, „endermomasaż”, „endermologia-gabinety”, „endermomasaż” i oznaczenia

graficznego , polegającego w szczególności na:

a. używaniu nazw domen internetowych (...), (...), (...), (...), (...);

b. ich używaniu w treściach dostępnych za pośrednictwem domen internetowych (...), (...), (...), (...), (...) lub innych domen internetowych używanych przez pozwanego w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych, usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki,

w tym w szczególności w związku z informowaniem o zakończonej współpracy z L.S.A. oraz używaniem certyfikatów lub dyplomów wydanych przez powoda pozwanemu, a także używaniem wszelkich innych certyfikatów oraz dyplomów związanych ze współpracą z powodem lub z jego produktami w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji lub reklamy własnej działalności

gospodarczej lub promocji lub reklamy konkurencyjnych produktów lub producentów, w tym produktów spółki prawa włoskiego . i usług związanych z wykorzystaniem jej produktów;

2. zwrot kosztów postępowania, w tym zabezpieczającego sygn. akt XXII GWo 24/16. (k.2-535)

Ki zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Zawniósł dowód z przesłuchania go w charakterze strony na okoliczność, że nie narusza praw powoda, nie produkuje towarów identycznych ani podobnych do towarów L.S.A., a jedynie sprzedaje części do jej urządzeń, które nabył w ramach współpracy stron. (k.542-547) Wniosek ten, jako odnoszący się do okoliczności bezspornych i podlegających ocenie normatywnej został przez sąd oddalony.

Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna (société anonyme) prawa Republiki Francuskiej L.z siedzibą w V. specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych technologii zabiegów kosmetycznych i leczniczych, w szczególności wyszczuplających i przeciwstarzeniowych. Spółka produkuje aparaty do masażu, modelowania ciała, ujędrniania skóry, redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu. Pierwsze urządzenie o nazwie C zostało opatentowane w 1986 r. Wysoka jakość i innowacyjność jej produktów i technik jest możliwa m.in. dzięki nakładom finansowym na sieć laboratoriów i projekty badawcze. Powód prowadzi działalność w ponad stu krajach za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. Z oferowanych przez niego usług korzysta codziennie ponad 200.000 osób na całym świecie. Głównymi produktami i metodami przeprowadzania zabiegów opracowanymi przez powoda są: LPG EndermoSpa, Cellu M6 Integral, Cellu M6 Endermolab, LIPO M6, Endermologie. Skuteczność technologii stosowanych w tych produktach i metodach została potwierdzona w ciągu 28 lat ponad 100 badaniami naukowymi, w tym Międzynarodowego Komitetu Badawczego (dowód: odpis z rejestru k.51-56, wydruki ze stron internetowych k.71-94) O renomie powoda i jego produktów oferowanych pod znakiem **LPG** świadczą liczne publikacje w prasie międzynarodowej i krajowej, specjalistycznej i w prestiżowych czasopismach poświęconych stylowi, zdrowiu i urodzie (m.in. *V*, *E*, *S*). (dowód: publikacje k.95-157)

L.S.A. jest uprawniony do znaków towarowych chronionych na terytorium Unii Europejskiej:



- słowno-graficznego (IR-636962) zarejestrowanego 6/06/1995 r. dla towarów i usług w klasach 3, 10, 16, 38, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla produktów kosmetycznych, olejków eterycznych, aparatów medycznych lub do masażu estetycznego, szkoleń personelu do pielęgnacji urody i leczenia masażem, masażu, studiów urody i salonów piękności, usług kosmetyczki, usług medycznych; wynajmu;
- słownego **LIFT M6** (IR-951667) zarejestrowanego 2/01/2008 r. dla towarów w klasie 10. klasyfikacji nicejskiej: przyrządów i urządzeń medycznych, przyrządów do masażu;

- słownego **LIPO M6** (IR-936029) zarejestrowanego 20/07/2007 r. dla towarów w klasie 10. klasyfikacji nicejskiej: przyrządów i urządzeń medycznych, przyrządów do masażu.

Powód jest także uprawniony do znaków krajowych:

- słownego **Endermologie** (IR-685596) zarejestrowanego 24/12/1997 r. dla towarów i usług w klasach 3, 5, 10, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do masażu pielęgnacyjnego i/lub medycznego; kształcenia personelu w zakresie praktyki zabiegów upiększających i masażu, nauczania gimnastyki, usług masażu, kosmetycznych i medycznych, instytutów i salonów piękności;
- słownego **ENDERMO** (IR-700632) zarejestrowanego 7/08/1998 r. dla towarów i usług w klasach 3, 5, 9, 10, 16, 25, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla sprzętu do masażu medycznego lub upiększającego, sprzętu rehabilitacyjnego; szkolenia personelu w zakresie pielęgnacji urody i leczenia masażem, usług treningu fizycznego (klubów dla zdrowia, kursów gimnastycznych), nauczania i szkolenia w zakresie technik masażu i rehabilitacji; usług medycznych, sanitarnych, kosmetycznych i masażu;
- słownego **CELLU M6** (IR-667701) zarejestrowanego 3/02/1997 r. dla towarów w klasach 8, 10, 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do masażu medycznego i/lub pielęgnacyjnego. (dowód: wyciągi z rejestrów i wydruki z baz EUIPO i WIPO k.158-249)

Na rynku polskim produkty L.S.A. są sprzedawane od 2003 r. za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów, dawniej pozwanego, a obecnie L... S.A. w W... (bezsporne – tak też umowa k.276-300, odpis z KRS k.301-304) W latach 2003-2013 powód upoważniał K... do używania jego znaków towarowych w związku z łączącą strony umową dystrybucyjną dotyczącą produktów L.S.A. (dowód: umowa k.252-273, wydruki ze stron internetowych k.274, 275, 305-306)

K... prowadzi działalność gospodarczą pod firmą P... K... w C... Zgodnie z informacją umieszczoną na jego stronie internetowej pod adresem www..., pozwany zajmuje się on sprzedażą aparatów i pomocą w projektowaniu *ścieżek zabiegowych* dla gabinetów kosmetycznych, *spa&wellness* i medycyny estetycznej, a także szkoleniami z zakresu obsługi aparatów, konsultacjami merytorycznymi ich dotyczącymi oraz serwisowaniem tych aparatów. Swą ofertę związaną z medycyną estetyczną, branżą kosmetyczną i *spa&wellness*, kieruje przede wszystkim do gabinetów kosmetycznych, ośrodków *spa&wellness* i miejskich *day spa*, gabinetów medycyny estetycznej, ośrodków odnowy biologicznej, sanatoriów i uzdrowisk, centrów rekreacyjno-sportowych i fitness, a także hotelowych *spa*. Obecnie pozwany ma w ofercie m.in. produkty S..., aparaty do fototerapii, mikrodermabrazji, kapsuły i kabiny *spa&wellness*, łóżka kosmetyczne i fotele do pedicure. W swej działalności gospodarczej wykorzystuje domeny |..., (...), (...), (...), i (...), których jest abonentem. Cztery ostatnie zostały zarejestrowane 21/01/2015 r., a więc po zakończeniu współpracy stron. Na utworzonych w nich stronach internetowych K... informuje o swej ofercie. (dowód: informacja z CEiDG k.311, wydruki ze stron internetowych k.274, 312-417, 447-488, informacje o rejestracji nazw domen k.418-446)

Pomimo zakończenia przez strony współpracy z dniem 14 sierpnia 2013 r. i wygaśnięcia licencji pozwany nadal używa znaków towarowych powoda. Na stronach internetowych: (...), (...), (...), (...) i ... umieszczał i umieszcza nadal jego znaki towarowe



, otrzymane od powoda certyfikaty i dyplomy. Informuje, że aktualnie oferowane przez niego produkty stoją „technologicznie wyżej” niż urządzenia L.S.A. wcześniej przezeń dystrybuowane. Na stronie startowej www.endermologie.com i na innych stronach

Endermologie LPG

Informacja o zakończeniu współpracy

internetowych umieszcza informację o treści <http://www.endermologie.com>, przekierowującą do podstrony <http://www.endermologie.com>, na której został wyeksponowany znak Endermologie®:

Endermologie®

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z dniem 15 sierpnia 2013 r. zakończyliśmy ponad 13-letnią współpracę z firmą L.

Tutaj znajdziesz listę autoryzowanych gabinetów:
www.endermologie.com

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z urządzeniem, które uważamy za stojące technologicznie o poziom wyżej : [SPRAWDŹ](#)

Następujące znaki towarowe: Cellu M6 Endermolab, Cellu M6 Integral, Mobilift M6, Cellu M6 Keymodule [2], Huber Motion Lab, Spineforce, Lipo M6, Lift M6, Wellbox, Endermologie, Lipomassage, Endermolift stanowią własność firmy I

Ogłoszenie przekierowuje do podstrony <http://www.endermologie.com>

z opisem terapii z wykorzystaniem aparatu włoskiego producenta M

Mantis™ - terapia endomagnetyczna



Przedstawiamy kolejny skok technologiczny w dziedzinie medycyny estetycznej:
Mantis - Endo®masaż magnetyczny



Jako byli dystrybutor Endermologie® jesteśmy w stanie obiektywnie porównać wady i zalety obydwu systemów: tradycyjnego i najnowszego. Urządzenie MANTIS proponuje naturalne i nieinwazyjne rozwiązanie, aby pomóc klientom przywrócić piękne i zdrowe ciało oraz poprawić ich kondycję psychofizyczną.

Jest to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i badaniom naukowym. Badania kliniczne, które trwały kilka dekad, wykazały pozytywny wpływ endomasażu na wyniki leczenia terapeutycznego. W szczególności poprzez masaż tkanki łącznej, poprawę działania układu krwionośnego i limfatycznego, co korzystnie wpływa na wymianę metaboliczną. Dzięki temu stymulowane są również adypocyty co znacznie przyspiesza i zwiększa usuwanie tłuszczu.

Na stronie startowej witryny www.endermologie.com w centralnym miejscu znajduje się słowno-graficzny



znak LPG w postaci używanej przez uprawnionego, informacja na temat zabiegów Endermologie wykonywanych w Polsce i tekst: „Następujące znaki towarowe: Cellu M6 Endermolab, Cellu M6

Integral, Mobilift M6, Cellu M6 Keymodule [2], Huber Motion Lab, Spineforce, Lipo M6, Lift M6, Wellbox, Endermologie, Lipomassage, Endermolift stanowią własność firmy L.z F

Na stronie www.lpg.com i pozostałych, do których odsyła strona www.lpg.com, w zakładce „Promocje” znajduje się oferta pozwanego wyprzedaży części do wszystkich modeli Endermologii LPG, w której użyto znaku **LPG**, z przekierowaniem do oferty wyprzedażowej dostępnej bezpośrednio pod adresem <http://www.lpg.com>, gdzie w



informacji o produktach L.S.A. pozwany posługuje się oznaczeniem oraz słownymi znakami towarowymi **CELLU M6**, **LIFT M6**, **LIPO M6** i **Endermologia**. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.312-400, 447-488)

Przedstawiony wyżej stan faktyczny ustalony został przez Sąd w oparciu o zaoferowany przez powoda bardzo obszerny materiał dowodowy, którego pozwany w istocie nie kwestionował. Nie przeczył, że powodowi służą prawa wyłączne używania znaków towarowych, pierwszeństwo rynkowe i ochrona firmy, ani tego, że używa kwestionowanych oznaczeń. Sporna między stronami była natomiast kwalifikacja prawna działań K, jako naruszenia praw i interesów gospodarczych L.S.A.

Sąd zważył:

I. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 F z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 I) Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. 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 z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 E a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 G -)

Przepis art. 9 ust. 2 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.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą

zgłoszenia lub pierwszeństwa właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, określonego oznaczenia w przypadku gdy jest ono:

- 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.

Z art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej* wynika, że krajowe prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny i wyłączny w stosunku do czasu i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszciciela w zakres przysługującej mu wyłączności. Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):

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

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20/03/2003 r. C-291/00 *L*) Znak i oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok SPI z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *M*) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *L*)

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 SPI z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 *E* , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *C*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki ETS z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *M* , z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *I* , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca 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 ETS z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *C* , z 4/05/1999 r., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *L* , z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *C*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki ETS z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *M* , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *G* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *M*)

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 ETS z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *L* , z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *L* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *R*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego


porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków. 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 ETS z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L ; z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S . i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C) 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanego naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcziela zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,



Z wydruków z internetowych baz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i WIPO wynika wyłączność L.S.A. używania:


- na terytorium Unii Europejskiej: słowno-graficznego znaku towarowego  (IR-636962) m.in. dla aparatów medycznych lub do masażu estetycznego oraz słownych znaków towarowych **LIFT M6**

(IR-951667) i **LIPO M6** (IR-936029) dla przyrządów i urządzeń medycznych, przyrządów do masażu, znaki te korzystają z ochrony przyznanej wspólnotowym znakom towarowym.

- na terytorium Polski: słownych znaków towarowych **Endermologie** (IR-685596), **ENDERMO** (IR-700632) i **CELLU M6** (IR-667701) dla urządzeń do masażu medycznego i/lub pielęgnacyjnego.

Dla identycznych towarów i usług ich sprzedaży K używa oznaczeń identycznych lub bardzo podobnych (fonetycznie, koncepcyjnie i wizualnie) do zarejestrowanych na rzecz powoda znaków:

	znaki towarowe powoda	oznaczenia używane przez pozwanego
IR-636962		 „LPG”,
IR-685596	Endermologie	„Endermologie”, „endermologia” „(...)”
IR- 700632	Endermo	„endermologia”, „endermomasaz” „(...)”
IR-667701	CELLU M6	„CELLU M6”, „Cellu M6”
IR-951667	LIFT M6	„LIFT M6”, „Lift M6”
IR-936029	LIPO M6	„LIPO M6”, „Lipo M6”

- słowno-graficznego (czarno-biały), w takiej samej postaci  w jakiej używa swego znaku L.S.A., co brane jest pod uwagę przy ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej (por. wyrok TSUE z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12),

- słownych: LPG, Endermologia, endermologia (w połączeniu z opisowymi elementami słownymi: gabinety, masaż i rozszerzeniem, jak w adresach stron internetowych),

- słownych: CELLU M6, Cellu M6, LIFT M6, Lift M6, LIPO M6, Lipo M6 w informacji o produktach powoda i częściach zapasowych do nich, ale także bez związku z nimi – w informacji, której treść przeciwstawia urządzeniom L.S.A. inne, oceniane przez pozwanego jako „technologicznie stojące o poziom wyżej”, co wprost godzi w funkcję reklamową i jakościową znaków powoda.

Szczególnie znak IR-636962 jest używany w sposób bezprawny, bez konieczności posłużenia się nim w celach informacyjnych.

Używanie znaków towarowych LPG, ENDERMO i Endermologie po rozwiązaniu umowy licencyjnej stron wykracza poza dopuszczalne granice wyznaczone art. 12 rozporządzenia i art. 156 p.w.p. Zgodnie z nimi, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (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 przez ustawodawców klauzula

generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Przy wykładni tych przepisów należy odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyrażonych w wyrokach wydanych 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 *B*

oraz *B*

(odpowiadając na pytanie

prejudycjalne Trybunał dokonał tu gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia), 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 *P*; 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 *T* i *G*

W tym ostatnim 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.*

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

- ☐ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- ☐ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ☐ prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

W odniesieniu do krótkiej notki informującej o rozwiązaniu współpracy stron oraz oryginalnych nazw urządzeń i metod L.S.A. (CELLU M6, LIFT M6, LIPO M6 i Endermologie) używanie przez pozwanego znaków powoda mieści się - zdaniem sądu - w dopuszczalnych granicach. Należy się jednak zastanowić nad celowością jej utrzymywania na stronie internetowej pomimo upływu trzech lat, w sytuacji gdy pozwany nie sprzedaje już urządzeń powoda ani części zamiennych do nich. Pozwany w żaden sposób nie wyjaśnił przyczyn tak długotrwałego korzystania ze znaków powoda i odwoływania się do jego towarów, nie udowodnił, że jest to konieczne dla poinformowania klientów, że w ofercie *P* znajdują się jeszcze produkty L.S.A., w tym zaś zakresie to na nim spoczywał ciężar dowodu braku bezprawności jego działania. (art. 6 k.c.)

W przypadku umieszczonych na stronie internetowej dyplomów, które mają znaczenie historyczne i stwierdzają osiągnięcia pozwanego, znaki towarowe nie są używane przez *K* w żadnej z przynależnych im funkcji. Zakaz ich publikowania na stronach

internetowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wynika z umowy o współpracy, nie może też być wywodzony z naruszenia dobrego obyczaju handlowego.

W ocenie sądu zasadne są natomiast stawiane przez powoda zarzuty wykorzystywania przez pozwanego znaków towarowych **LPG**, **ENDERMO** i **Endermologie** oraz oznaczeń do nich podobnych, w tym sensie, że znaki powoda stanowią element dystyngtywny obok opisowych „masaż”, „gabinety”, „masaż” lub wersję spolszczoną „endermologia” francuskiego słowa „endermologie” w nazwach domen internetowych i w treściach utworzonych pod nimi stron internetowych w sposób naruszający pełnienie przez te znaki przynależnych im funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia i reklamowej. Pozwany tak zbudował przekaz informacyjno-reklamowy, by zwrócić uwagę potencjalnych klientów znakami towarowymi powoda, a następnie – dyskredytując jego produkty – przekonać ich, że warto nabyć urządzenia konkurentów rynkowych jako bardziej zaawansowane technologicznie. Ani na stronie internetowej, ani w toku procesu pozwany nie przedstawił przy tym żadnych konkretnych danych mogących uzasadniać jego przekonanie i ocenę opartą - jak sam przyznaje - na jego doświadczeniu zawodowym.

Używanie znaków towarowych powoda w bardzo szerokim zakresie, pomimo braku uzasadnienia dla konieczności informowania klientów F o jego towarach i usługach, stanowi naruszenie unijnych i krajowych praw L.S.A. w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 a. i b. oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. Tam gdzie ich używanie co do zasady może być konieczne, u pozwanego znaki powoda zdają się służyć bardziej reklamie obecnie oferowanych konkurencyjnych produktów niż celom informacyjnym (w każdym przypadku: znak słowno-graficzny **LPG**, tytuły informacji, linki, nazwy domen internetowych). Pomimo umieszczenia na stronach internetowych pozwanego informacji o zakończeniu współpracy i prawach L.S.A., potencjalni nabywcy (internauci) mogą zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że między stronami nadal istnieją powiązania gospodarcze (inne niż umowa o współpracy) uprawniające K do korzystania ze znaków powoda, szczególnie w nazwach domen internetowych. Może to wywoływać u potencjalnych nabywców błędne przekonanie, że pozwany jest nadal licencjodawcą powoda, stąd jego prawo do używania znaków towarowych.

Działania pozwanego mogą szkodzić sile odróżniającej znaków zarejestrowanych na rzecz L.S.A. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez nie funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej. Uzasadnia to zastosowanie względem pozwanego sankcji zakazowych na podstawie art. 9 ust. 3b., e. i f. w zw. z ust. 2a. i b. rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. Formułując sankcje zakazowe sąd ograniczył je do tych sformułowań, które faktycznie były lub są jeszcze używane przez pozwanego. W sytuacji prowadzenia działalności handlowej pozwany musi zachować możliwość informowania swych klientów o własnej ofercie także z wykorzystaniem znaków towarowych osoby trzeciej, byle informacja ta mieściła się w dopuszczalnych granicach wyznaczonych w art. 12 rozporządzenia i art. 156 p.w.p. Zakaz żądany przez powoda należało zatem uznać za zbyt szeroki i ogólny, stąd jego ograniczenie.




W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu, bowiem używanie znaków w granicach dopuszczalnego informowania o towarach i usługach oraz używanie ich nie w funkcji znaku towarowego (certyfikaty i dyplomy) nie uprawnia L.S.A. do występowania z roszczeniami zakazowymi.

II. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

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


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


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

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słusznym interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

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 (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

 wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji 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 wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. 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) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego 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 któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Powód wykazał w tym postępowaniu, że jego produkty i usługi są od wielu lat obecne na polskim rynku. Wprowadza tu do obrotu urządzenia opatrzone jego znakami towarowymi, sprzedając je na rzecz I S.A. w W na podstawie umowy dystrybucyjnej. Ma zatem bezpośredni interes gospodarczy, który nieuczciwie konkurencyjnym działaniem narusza były dystrybutor K. Używanie znaków towarowych powoduje negatywny komunikat o jego produktach może spowodować obniżenie zysku ze sprzedaży towarów i usług L.S.A., a także zaburzać spójność jego komunikacji handlowej względem potencjalnych klientów.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2) Dla oceny sprzeczności

działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

Z powołanych w pkt I. przyczyn Sąd uznał za usprawiedliwione roszczenie zakazowe wynikające z używania znaków towarowych powoda i konfuzyjnie podobnych do nich oznaczeń. (art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.)

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w szczególności wiadomości o wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Należy się zgodzić z powodem, gdy twierdzi, że komunikat umieszczony przez pozwanego na stronie polmax.eu o treści: „Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z dniem 15 sierpnia 2013 r. zakończyliśmy ponad 13-letnią współpracę z francuską firmą L .” wraz z ogłoszeniem: „Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z urządzeniem, które uważamy za stojące technologicznie o poziom wyżej”, które przekierowuje do podstrony <http://www.>

, dotyczącej opisu terapii z wykorzystaniem aparatu spółki M . stanowi naruszenie reguł uczciwej konkurencji stypizowane w art. 14 ust. 1 u.z.n.k.

Niewątpliwie w celu przysporzenia sobie korzyści płynących ze sprzedaży urządzeń Mantis S.r.l. – konkurenta rynkowego powoda – K informuje klientów o niskim poziomie technologicznym urządzeń L.S.A. Nie posługuje się jednak żadnymi konkretnymi danymi, nie informuje o właściwościach i parametrach przeciwstawianych sobie urządzeń. Nie wyjaśnia nawet na czym opiera swoją krytyczną ocenę. Umieszczenie tej informacji w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia **Endermologie®** i nazw urządzeń produkowanych przez powoda nie ma uzasadnienia w konieczności przedstawienia klientom spójnego komunikatu o atrakcyjności aktualnej oferty P .

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest:

1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Art. 16 ust. 3 u.z.n.k. stanowi natomiast, że reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta (reklama porównawcza) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Nie jest zaś z nimi sprzeczna, jeżeli łącznie spełnia przesłanki:

1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
3. w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;

4. nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;
5. nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;
6. w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonego chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Słusznie wskazuje powód, że pojęcie reklamy należy rozumieć, jako każdą postać komunikowania się (głównie wypowiedź) mającą na celu wywołanie efektu propagandowego, zmierzającą do stymulowania zbytu towarów i usług. W orzecznictwie krajowym przyjmuje się, że reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów, odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towar lub usługę, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług. Zachęta może być wyrażona bezpośrednio, np. przez użycie określeń odpowiadających konkretnym czynnościom, w których wyniku nastąpi zbył, albo pośrednio - przez stworzenie sugestywnego obrazu towarów i usług, a także samego przedsiębiorcy, w stopniu narzucającym adresatom nieodpartą chęć nabycia towarów i usług. (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 26/01/2006 r. V CSK 83/05)

Działaniem K, które powinno być kwalifikowane jako reklama stanowi użycie nazw domen internetowych i umieszczenie treści zachęcających do skorzystania z oferty pozwanego na jego stronach internetowych („Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z urządzeniem, które uważamy za stojące technologicznie o poziom wyżej”). Taki przekaz reklamowy może wprowadzać w błąd (pозwany nawet nie starał się wykazać w tym postępowaniu, że informacja jest prawdziwa, choć to na nim spoczywał ciężar dowodu – art. 18a u.z.n.k.) i jest sprzeczny z dobrym obyczajem handlowym nakazującym uczestnikom rynku uczciwe postępowanie względem konkurentów, niedyskredytowanie ich oferty, zdobywanie klientów jakością i ceną własnych towarów i usług.

Dopuszczenie się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 u.z.n.k. uzasadnia zastosowanie względem Jerzego Korszewskiego sankcji zakazowych. (art. 18 uat. 1 pkt 1 u.z.n.k.)

III. Odnośnie do naruszenia prawa do firmy:

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 dostatecznie odróżniać od siebie przedsiębiorców uczestniczących w obrocie. Jako taka, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna).

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone może żądać zaniechania określonego 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 szkody na zasadach ogólnych lub wydania korzyści uzyskanej przez naruszcyciela. 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.**

Firma francuskiej osoby prawnej podlega ochronie na podstawie art. 8 Konwencji związkowej paryskiej z 20/03/1883 r. *o ochronie własności przemysłowej* (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.; Dz.U. z 1975 r., Nr 9, poz.51 zał.) stanowiącego, 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.

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 uprawnionym a naruszcycielem. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma zapobiec dokonywaniu naruszeń. Dla skuteczności jego podniesienia konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek:

1. zaistnienie działania przedsiębiorcy zagrażające firmie uprawnionego,
2. bezprawność tego działania.

Sąd podziela zapatrywanie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z 26/07/2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, iż firma innego 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 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. irrelewantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jest ono realnie zagrożone naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności, a nie powoda dowód jej wystąpienia.

Wysoce odróżniającym elementem firmy powoda jest zestawienie liter **LPG**, które bez podstawy prawnej, w tożsamej postaci, w sposób bardzo wyeksponowany, pozwany używa w treściach swych stron internetowych w reklamie własnych usług. Z tego względu, w relatywnym kręgu konsumentów istnieje ryzyko konfuzji co do powiązań natury organizacyjnej, prawnej lub gospodarczej stron. Przekonanie takie dodatkowo wzmacnia użycie innych znaków towarowych powoda. Działanie takie jest sprzeczne z zasadą wyłączności firmy wynikającą z art. 43³ k.c.

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów sąd uwzględnił powództwo w części żądania zakazania K. naruszania praw L.S.A. w V. do znaków towarowych: słowno-graficznego

LPG

o numerze rejestracji IR-636962 oraz słownych: **Endermologie** o numerze rejestracji IR-685596, **ENDERMO** o numerze rejestracji IR-700632, **CELLU M6** o numerze rejestracji IR-667701, **LIFT M6** o numerze rejestracji IR-951667 i **LIPO M6** o numerze rejestracji IR-936029, a także popełniania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania prawa do firmy, przez używanie w obrocie handlowym w odniesieniu do aparatów do masażu, zabiegów masażu, zabiegów kosmetycznych, usług w postaci szkoleń z dziedziny kosmetyki wymienionych znaków towarowych lub oznaczeń słownych: „LPG”, „endermologia”, „endermomasaż”, „endermologia-gabinety”, „endermomasaż” i



oznaczenia graficznego , polegającego na:

- a. używaniu nazw domen internetowych: (...), (...), (...), (...), (...);
- b. używaniu na stronach dostępnych za pośrednictwem domen internetowych: (...), (...), (...), (...), (...) lub innych domen internetowych:



- oznaczenia graficznego ,
- wymienionych wyżej znaków towarowych i oznaczeń w treściach:



[Lista gabinetów](#)



[ZAPRASZAMY NA WWW](#)

Zabiegi Endermologie® wykonywane są w Polsce w następujących gabinetach:

Endermologie®

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z dniem 15 sierpnia 2013 r. zakończyliśmy ponad 13-letnią współpracę z firmą L.

Tutaj znajdziesz listę autoryzowanych gabinetów:
www.endermologie.com

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z urządzeniem, które uważamy za stojące technologicznie o poziom wyżej: [SPRAWDŹ](#)

Następujące znaki towarowe: Cellu M6 Endermolab, Cellu M6 Integral, Mobilift M6, Cellu M6 Keymodule [2], Huber Motion Lab, Spineforce, Lipo M6, Lift M6, Wellbox, Endermologie, Lipomassage, Endermolift stanowią własność firmy L.



Przedstawiamy kolejny skok technologiczny w dziedzinie medycyny estetycznej: Mantis - Endo®masaż magnetyczny



Jako były dystrybutor Endermologie® jesteśmy w stanie obiektywnie porównać wady i zalety obydwu systemów: tradycyjnego i najnowszego. Urządzenie MANTIS proponuje naturalne i nieinwazyjne rozwiązanie, aby pomóc klientom przywrócić piękne i zdrowe ciało oraz poprawić ich kondycję psychofizyczną. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i badaniom naukowym. Badania kliniczne, które trwały kilka dekad, wykazały pozytywny wpływ endomasażu na wyniki leczenia terapeutycznego. W szczególności poprzez masaż tkanki łącznej, poprawę działania układu krwionośnego i limfatycznego, co korzystnie wpływa na wymianę metaboliczną. Dzięki temu stymulowane są również adipocyty co znacznie przyspiesza i zwiększa usuwanie tłuszczu.

W pozostałej części powództwo oddalił, jako nieusprawiedliwione wyłącznością używania znaków towarowych, prawem do firmy i uzasadnioną ochroną interesów gospodarczych powoda przed czynami nieuczciwej konkurencji.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., rozdzielając je w częściach – w ¾ obciążając nimi pozwanego, a w ¼ powoda, odpowiednio do zakresu uwzględnionych i oddalonych roszczeń L.S.A.

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.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2/12/2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień złożoności sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, 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. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zł (§ 6 ust. 1 pkt 3). Zważywszy charakter sprawy, wagę i stopień skomplikowania oraz czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wzajemnej, wykonującego zawód rzecznika patentowego, jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości.

W rozliczeniu kosztów sąd uwzględnił opłatę od pozwu 3.750 zł i koszty zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (1.400+17 zł), nie orzekł natomiast o zwrocie kosztów za postępowanie zabezpieczające, ponieważ akta sprawy sygn. XXII GWo 24/16 zostały przekazane z zażaleniem obowiązanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Uzupełnienie w tym zakresie postanowienia możliwe będzie na wniosek powoda w trybie art. 108¹ k.p.c.

