

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Piwowska

Protokolant: pracownik biurowy Irena Reinert

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2015 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w P

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowiązać (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w K do udzielenia (...) S.A. w P informacji o:
 - a. ilości sprzedanych przez nią rowerów **CLIMBER** oznaczonych na paragonach, fakturach VAT i innych dokumentach księgowych z wykorzystaniem wyrazu **KROSS**, w okresie od dnia 26 czerwca 2010 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.,
 - b. cenach, po których rowery te zostały sprzedane;
2. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K na rzecz (...) S.A. w P kwotę 957 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

26/06/2015r. (...) S.A. w P wniósł o zobowiązanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K do udzielenia informacji niezbędnych uprawnionemu do dochodzenia przezeń roszczenia odszkodowawczego i zwrotu nienależnie uzyskanych przez obowiązującą korzyści:

- c. o ilości sprzedanych przez nią rowerów CLIMBER oznaczonych na paragonach, fakturach VAT i innych dokumentach księgowych z wykorzystaniem wyrazu KROSS, w okresie od 26 czerwca 2010 r. do 26 czerwca 2015 r.,
 - d. o cenach, po których rowery te zostały sprzedane;
- oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania, kwestionując naruszenie praw wyłącznych (...) S.A.

Sąd ustalił:

(...) S.A. w P służą prawo ochronne na słowno-graficzne znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy RP m.in. dla towarów w klasie 12. klasyfikacji nicejskiej (rowery) pod numerami: 226173 z pierwszeństwem od 16/12/2008 r. **KROSS**, 226172 z pierwszeństwem od 16/12/2008 r. **KROSS**, 234401 z pierwszeństwem od 26/08/2009 r. , 234402 z



pierwszeństwem od 26/08/2009 r. **KROSS**, 268092 z pierwszeństwem od 13/08/2013 r.



(dowód: świadectwa rejestracji k.167-181), a także: 129063 z pierwszeństwem od

20/05/1998 r. , 190289 z pierwszeństwem od 26/03/2004 r. ,

186221 z pierwszeństwem od 26/03/2004 r. **KROSS** I 186220 z pierwszeństwem od

26/03/2004 r.  (bezsporne)

Uprawniony używa znaków **KROSS** od 1996 r. w firmie, dla oznaczenia produkowanych przez niego rowerów, w związku ze świadczeniem usług ich sprzedaży oraz w działaniach promocyjno-

reklamowych. Długi czas, zasięg i intensywność używania oraz nakłady czynione na reklamę i promocję marki **KROSS** sprawiły, że znaki towarowe uprawnionego stały się bardzo dobrze znane i rozpoznawalne w kręgu zainteresowanych nabyciem rowerów. Same rowery zaś są cenione przez konsumentów ze względu na ich wysoką jakość. (dowód: odpis z KRS k.26-34, artykuły prasowe k.127-137, dyplomy i nagrody k.123-126, wydruki ze stron internetowych, katalogi k.151-166, fotografie punktów sprzedaży k.182-205, raporty z badań k.138-150)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K oferowała do sprzedaży w sieci sklepów (...) w Centrum Handlowym (...) w G, a także w hipermarketach na G i K w W i rowery trekkingowe (krosowe) CLIMBER, używając w dokumentach sprzedaży i na tabliczkach informacyjnych oznaczenia **ROW KROSS 28" ALU SHIM**. Oznaczenie „rower-kross-28—climber” znajdowało się także w kodzie źródłowym i w treściach strony internetowej tesco.pl. (bezsporne – tak też dowody sprzedaży k.88, fotografie k.61-87, 89-97, 122, oświadczenia k.90, wydruki ze stron internetowych k.98-121) Po otrzymaniu od uprawnionego wezwania do zaniechania naruszeń, obowiązana zaprzestała używania oznaczenia KROSS, określając oferowane rowery jako crossowe. (dowód: korespondencja k.206-211, wydruk ze strony internetowej k.212-223)

Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 286¹ p.w.p., sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust 1 i art. 296 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne, jeżeli naruszenie to jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje mogą dotyczyć wyłącznie:

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale często nawet nie może formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Mogą to być zarówno roszczenia zakazowe jak i służące usunięciu skutków naruszeń, o których mowa w art. 296 ust. 1 i w art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do

informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) ani o rozliczeniu kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio tylko do zabezpieczenia dowodów – ust. 9 art. 286¹ p.w.p.)

Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia „wysoce uprawdopodobnionego naruszenia” należy odwołać się do Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz **w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda**, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Jak wskazuje A. Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się następującymi zależnościami: im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na zobowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, że „udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. Mianowicie, w ust. 1, w którym wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2 wskazującym, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b (...), jeśli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalności wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. Szczególną rolę uwzględnienia zasady proporcjonalności w stosowaniu art. 286¹ zwłaszcza w odniesieniu do żądania wysuwanego względem osoby trzeciej, podkreślają również A. Jakubecki i R. Skubisz. (por. A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego*, Warszawa 2011).

Aby więc uzyskać informacje, wnioskodawca powinien przynajmniej rodzajowo określić roszczenia, do których dochodzenia są mu one niezbędne. I tak (...) S.A. wskazał na konieczność uzyskania informacji dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i o zwrot nienależnie uzyskanych przez spółkę (...) korzyści.

Obowiązujące obecnie przepisy procedury cywilnej nie wyłączają możliwości przedmiotowej zmiany powództwa w postępowaniu przed sądem gospodarczym. Uprawniony ze znaku towarowego może więc wystąpić na drogę sądową o symboliczną kwotę, zgłaszając w pozwie roszczenie informacyjne. W przekonaniu Sądu, nie wyklucza to jednak uznania, że informacje o liczbie towarów opatrzonych spornym znakiem i cenach uzyskanych z ich sprzedaży nie mogą być uznane – co do zasady – za niezbędne do dochodzenia roszczeń pieniężnych, o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. Przeciwnie, uprawniony może ich żądać w tym celu, by opierając się na konkretnych danych, podjąć decyzję o wystąpieniu przeciwko naruszytelowi na drogę sądową, nie każdy bowiem właściciel znaku towarowego uznaje za celowe – z jego punktu widzenia – dochodzenie wszystkich roszczeń, jakie ustawa gwarantuje mu w sytuacji wkroczenia przez osobę trzecią w sferę jego wyłączności. W praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach uprawnieni z reguły żądają zastosowania względem naruszydela sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszeń przez wycofanie z rynku kwestionowanych towarów, ewentualnie także podania do publicznej wiadomości wyroku lub informacji o nim. Z roszczeniami pieniężnymi, których dochodzenie jest zwykle długotrwałe i skomplikowane, występują wówczas, gdy skala naruszenia jest na tyle poważna, że istotnie godzi w ich interesy ekonomiczne. Nie można więc odmówić im prawa do informacji, żądanej w trybie art. 286¹ p.w.p., jeszcze przed wniesieniem pozwu, szczególnie w takiej sytuacji jaka miała miejsce w okolicznościach sprawy, gdy obowiązana dobrowolnie zaniechała naruszeń, zmieniając treść strony internetowej oraz oznaczenie towarów na dokumentach księgowych i zawieszkach reklamowych.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku informacyjnego jest w tym przypadku uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe nr nr 226173, 226172, 234401, 234402 i 268092.

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 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 wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom

pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest 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 *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*)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej* przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie :

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

Zdefiniowane przez ustawodawcę wspólnotowego i krajowego typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. To pozwany (lub obowiązanym), zainteresowany odstąpieniem przez sąd od zastosowania względem niego sankcji wynikających z naruszenia lub środków tymczasowych albo od nałożenia nań obowiązku informacyjnego powinien wykazać, że w konkretnych okolicznościach faktycznych, pomimo że jego działanie wyczerpuje znamiona określone w ust. 2 art. 296 p.w.p., to w żaden sposób nie wpływa na funkcje znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

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

- ✓ na zasadach ogólnych albo
- ✓ poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Wyłącznieść (...) S.A. używania słowno-graficznych znaków towarowych (...) nie jest sporna, zakres przynależnej uprawnionej ochrony wynika z załączonych do wniosku świadectw Urzędu Patentowego RP. Obowiązana nie kwestionuje także wcześniejszych praw do znaków, na które wskazuje uprawniony w motywach wniosku. Przyznaje także, iż w dokumentach księgowych i na wywieszkach informujących o towarze i jego cenie używała m.in. oznaczenia „**ROW KROSS**”, twierdząc przy tym jednak, że nie stanowiło to naruszenia praw wyłącznych wnioskodawcy.

Spółka (...) przedstawia twierdzenia i dowody, by wykazać, że sporne oznaczenie nie mogło wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych przez nią i wprowadzanych do obrotu rowerów CLIMBER. Sąd pominął je czyniąc ustalenia faktyczne, bowiem odwołują się one do okoliczności bezspornych, jak użycie na ramie roweru wyraźnego oznaczenia CLIMBER (fotografie k.272-280), bądź stanowią dodatkową informację, data używania której nie jest możliwa do określenia (zawieszka reklamowa k.270). Należy przy tym wyjaśnić, że – zgodnie z zasadami oceny ryzyka konfuzji konsumenckiej - wskazanie producenta nie wyklucza uznania, że doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego. Naruszenia nie eliminuje także używanie przez uprawnionego oznaczenia KROSS na ramie produkowanych przezeń rowerów (fotografie k.282-284), obowiązana nie uprawdopodobniła bowiem, że w relatywnym kręgu konsumentów pochodzenie rowerów od (...) S.A. rozpoznawalne jest wyłącznie na tej podstawie. Że tak być nie musi przekonują fotografie rowerów wyprodukowanych przez uprawnionego, które na ramie mają inne niż KROSS oznaczenie, np. GRAND lub BEST. (katalog k.357-358, wydruk ze strony internetowej k.359-362)

Nie ma też znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy dowód z gazetki (...) (k.286-311), w której rowery CLIMBER są przedstawiane z informacją niebudzącą żadnych zastrzeżeń wnioskodawcy, jako rowery górskie lub trekkingowe, bez użycia słowa KROSS. Obowiązana nie twierdzi natomiast, że potencjalni nabywcy kierują się przy zakupie informacjami zawartymi w gazetkach (...), a nie na zawieszkach informacyjnych lub cenowych umieszczonych bezpośrednio na rowerze lub w jego pobliżu. Bez znaczenia są także oznaczenia innych niż sporne rowerów (fotografie k.313-316), potencjalny nabywca nie zapoznaje się bowiem z nimi wszystkimi by zrozumieć, jaki jest sposób oznaczania towarów oferowanych w sklepach sieci handlowej (...).

W przekonaniu Sądu, wniosek o zobowiązanie do udzielenia informacji zasługuje na uwzględnienie, zaoferowany przez (...) S.A. materiał dowodowy dowodzi bowiem (a nie tylko uprawdopodobnia) faktu naruszenia praw wyłącznych na znaki towarowe **KROSS**. Nie było przy tym konieczne wskazanie przez wnioskodawcę przepisu, którego znamiona wyczerpuje działanie obowiązanej, w okolicznościach sprawy używanie przez spółkę (...) słowa KROSS w oznaczeniu roweru na zawieszce informacyjnej i cenowej oraz na dowodach sprzedaży (ze względu na ryzyko konfuzji posprzedażowej) podlega ocenie na gruncie art. 296 ust. 2 p.w.p.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu 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 pozwanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *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, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsię-

biorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions*, 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* i 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 *Mühlens*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo* 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 *Life Blog*)

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*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *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*)

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

Słowno-graficzne znaki towarowe **KROSS** zarejestrowane dla rowerów nie są pozbawione zdolności odróżniającej. Przeciwnie, nawet jeśli uznać, że ich zdolność pierwotna nie jest zbyt wysoka ponieważ w jedynym elemencie odróżniającym zostały utworzone jako zbitka angielskiego słowa „cross” i jego polskiego odpowiednika „kros”, oznaczających wyścig, bieg w trudnych warunkach

terenowych. Elementy graficzne w postaci prostej czcionki i niewyróżniającej się w sposób szczególnie kolorystyki (ostatnio czarno-czerwonej) nie mogą zdominować najlepiej zapamiętywalnego elementu słownego, szczególnie że uprawniona posługuje się także oznaczeniem słownym, przede wszystkim w firmie i nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Przez lata intensywnego używania i pozycję rynkową uzyskały one wysoką wtórną zdolność odróżniającą, uzasadniającą uznanie ich za dobrze rozpoznawalne i kojarzone jednoznacznie z (...) S.A. jako producentem rowerów.

Sąd nie podziela przekonania obowiążanej, że znaki **KROSS** utraciły zdolność odróżniającą. Twierdzenie to nie jest poparte poważną argumentacją, poza wydrukami ze stron internetowych, w których treściach używa się pisowni niezgodnej z regułami języka polskiego (k.318-351). Dokonany wybór nie jest z pewnością obiektywny i reprezentatywny, pełnomocnik obowiążanej nie składa bowiem wydruków, w których „rower krosowy” pisany jest zgodnie z regułami. Siły jego argumentacji nie wzmacnia wielokrotne popełnianie błędów językowych. Obowiążana nie wskazuje też na toczące się przed Urzędem Patentowym RP postępowanie o unieważnienie znaków towarowych **KROSS** ze względu na utratę przez nie zdolności odróżniającej. Nie można się zgodzić z jej twierdzeniem, że – w odniesieniu do praw krajowych, z naruszeniem podziału kompetencji - sąd jest władny samodzielnie decydować o istnieniu podstaw unieważnienia znaku towarowego ze względu na brak zdolności odróżniającej, odmawiając udzielenia ochrony przed naruszeniami. Pomija też, że znak R.268092 został zgłoszony 13/08/2013 r., a decyzja o udzieleniu prawa ochronnego wydana była 19/05/2014 r.

Słowno-graficzne znaki towarowe nr nr 226173, 226172, 234401, 234402 i 268092 są dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów, którzy też wiążą z nimi przekonanie o wysokiej jakości rowerów **KROSS**. Użycie przez obowiążaną na zawieszki informacyjnej i cenowej, a także na dowodzie sprzedaży, w opisie towaru (identycznego z tym, dla którego znaki **KROSS** są chronione) słowa **KROSS**, identycznego z jedynym dystyngtywnym elementem znaków towarowych wnioskodawcy sprawia, że osoby zainteresowane nabyciem roweru mogą uznać, że **CLIMBER** został wyprodukowany przez (...) S.A. (jako tańsza wersja rowerów górskich oferowana do sprzedaży poza siecią sklepów specjalistycznych) lub podmiot powiązany z uprawnionym gospodarczo.

Słowo **KROSS** w oznaczeniu towaru obowiążanej niewątpliwie i jednoznacznie kojarzy się z (...) S.A. a nie z kategorią rowerów, które można określić jako górskie, krosowe, trekkingowe. Nie ma podstaw do uznania, że dysponując określoną powierzchnią zawieszki obowiążana opisała towar w jedyny możliwy sposób, posługując się słowem identycznym z firmą przedsiębiorcy produkującego rowery, a nie – zgodnie z regułami języków polskiego lub angielskiego – krótszym słowem **KROS** lub równie długim **CROSS**. Zmiana oznaczenia po otrzymaniu przez spółkę (...) wezwania do zaniechania naruszeń wskazuje, że stawiane obowiążanej zarzuty przez nią samą uznane zostały za niepozbawione słuszności.

Użycie przez obowiążaną identycznego na płaszczyźnie fonetycznej oznaczenia **KROSS** wyczerpuje przesłanki naruszenia znaku towarowego stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wbrew twierdzeniom spółki (...), jej działanie narusza znaki towarowe **KROSS** w funkcjach oznaczenia pochodzenia oraz reklamowej i jakościowej. Uprawniony powinien zawsze stanowczo reagować na tego rodzaju bezprawne działania innych uczestników rynku właśnie w tym celu, by nie dopuścić do utraty przez jego znaki zdolności odróżniającej, ich rozwodnieniu.

Zakres żądanych informacji mieści się w granicach art. 286¹ ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okres, za jaki obowiązana ma ich udzielić, nie był przez spółkę (...) kwestionowany. Uznając więc wniosek za usprawiedliwiony, wobec udowodnienia praw wyłącznych na znaki towarowe **KROSS** i faktu ich naruszenia, Sąd postanowił zobowiązać (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w K do udzielenia uprawnionej informacji o ilości sprzedanych przez nią rowerów **CLIMBER** oznaczonych na paragonach, fakturach VAT i innych dokumentach księgowych z wykorzystaniem wyrazu **KROSS**, w okresie od dnia 26 czerwca 2010 r. do dnia 26 czerwca 2015 r., a także o cenach, po których rowery te zostały sprzedane.

Koszty postępowania obciążają obowiązaną na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. 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 radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Opłaty za czynności radców prawnych 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*. Zasądzając 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 ochronnego wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika wnioskodawcy wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.