



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 **I.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko **C.** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz o zapłatę

1. oddala powództwo;
2. zasądza od **I.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz **C.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 2.057 (dwa tysiące pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Pozwem wniesionym 19/12/2014 r., sprecyzowanym w pismach procesowych z 26/01/2015 r. i 11/02/2015 r. oraz na rozprawie 16/02/2015 r., I. spółka z o.o. w Ł. wniosła o:

1. zakazanie C. spółce z o.o. w P. używania znaku towarowego zarejestrowanego za numerem 008766297 przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dla towarów i usług określonych w certyfikacie rejestracji, tj.:

- urządzeń i instalacji do ogrzewania, wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, do dystrybucji wody oraz instalacji sanitarnych; akcesoriów bezpieczeństwa do urządzeń wodnych i/lub gazowych i rurociągów wodnych i/lub gazowych; grzejników na energię słoneczną; urządzeń słonecznych do podgrzewania wody; latarek na energię słoneczną; agregatów do lamp słonecznych; instalacji grzewczych na panele słoneczne; elementów grzewczych; pomp ciepłych; kotłów i bojlerów i ich części składowych;

- usług instalacji i naprawy kotłów, bojlerów i urządzeń grzewczych; usług instalacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji fotowoltanicznych;

oraz używania przez pozwaną nazwy własnej (przedsiębiorstwa) I., jak również materiałów publikowanych przez powódkę na jej stronie internetowej [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl), w jakiegokolwiek formie, w szczególności poprzez używanie w formie prezentacji wskazanych znaku towarowego i nazwy oraz materiałów na stronie internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) lub na innej stronie internetowej administrowanej przez pozwaną,

2. nakazanie pozwanej opublikowania na stronie głównej strony internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) oświadczenia o treści: *Zarząd C. Spółki z o.o. w P. pragnie przeprosić za prezentowanie w serwisie c. znaku towarowego oraz nazwy własnej IMMERGAS, jak również materiałów publikowanych przez I. Spółkę z o.o. na jej stronie internetowej [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl), bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionego.* i utrzymywanie tego oświadczenia przez 3 miesiące od jego publikacji,

3. nakazanie jej opublikowania w wydaniu ogólnopolskim G. oświadczenia o treści: *Zarząd C. Spółki z o.o. w P. pragnie przeprosić za prezentowanie w serwisie c. znaku towarowego oraz nazwy własnej IMMERGAS, jak również materiałów publikowanych przez I. Spółkę z o.o. na jej stronie internetowej [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl), bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionego.*,

4. zasądzenie od pozwanej kwoty 10.000 zł z odsetkami ustawowymi, liczonymi od daty doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści,

5. zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając swoje roszczenia, powódka powołała się na umowę licencyjną łączącą ją z uprawnioną do znaku towarowego CTM 008766297. Zarzuciła pozwanej naruszenie prawa wyłącznego oraz reguł uczciwej konkurencji przez korzystanie ze znaku **IMMERGAS** na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl). (k.2-74, 219-223, 298-299, 425)

C. spółka z o.o. w P. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Zarzuciła, że powódka nie udowodniła renomy znaku towarowego **IMMERGAS** oraz dopuszczenia się przez nią jakichkolwiek działań mogących stanowić naruszenie prawa do tego znaku i reguł uczciwej konkurencji. Wyjaśniła, że świadcząc usługi, używa znaku **CENEO**. (k.81-215)


Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna prawa włoskiego I. S.p.A. z siedzibą w B. jest uprawniona do graficznego



wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) pod nr 008766297 z pierwszeństwem od 17/12/2009 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: **9.** (urządzenia antywłamaniowe; wykrywacze dymu i różnego rodzaju wykrywacze/czujniki; instrumenty diagnostyczne; przyrządy sygnalizacyjne i alarmowe; aparatura do wytwarzania prądu przy wykorzystaniu energii słonecznej; panele słoneczne; dachówki słoneczne i panele słoneczne do dachów; urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane energią słoneczną, takie jak radia i telefony; czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego; fotowoltaiczne moduły słoneczne; ogniwa fotoelektryczne; elementy fotowoltaiczne do dachów; panele pokryciowe fotowoltaiczne; moduły słoneczno-ciepłne, hybrydowe, fotowoltaiczne; baterie (słoneczne); urządzenia do ładowania baterii słonecznych, **11.** (urządzenia i instalacje do ogrzewania, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, do dystrybucji wody oraz instalacje sanitarne; akcesoria bezpieczeństwa do urządzeń wodnych i/lub gazowych i rurociągi wodne i/lub gazowe; grzejniki na energię słoneczną; urządzenia słoneczne do podgrzewania wody; latarki na energię słoneczną; agregaty do lamp słonecznych; instalacje grzewcze na panele słoneczne; elementy grzewcze; pompy ciepłe; kotły i bojler i ich części składowe i **37.** (usługi instalacji i naprawy kotłów, bojlerów i urządzeń grzewczych; usługi instalacji i naprawy instalacji na panele słoneczne lub instalacji fotowoltaicznych). (dowód: świadectwo rejestracji OHIM k.23-28)



Wspólnotowy znak towarowy nr 008766297, używany w postaci  nie jest znakiem renomowanym. (obciążający powódkę brak dowodu przeciwnego)

I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. jest licencjobiorcą znaku CTM-008766297. Na podstawie oświadczenia złożonego przez uprawnionego 16/10/2014 r. powódka została upoważniona do podejmowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu ochronę prawa wyłącznego I. S.p.A. (dowód: oświadczenie k. 29, 402, odpis z rejestru handlowego k.30-45, 403-424)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. prowadzi działalność gospodarczą w ramach grupy kapitałowej M.. Jest operatorem serwisu internetowego utrzymywanego w domenie internetowej (...).pl. Świadczy odpłatną usługę informatyczną, umożliwiając sklepom internetowym prezentację ich ofert na stronie (...).pl. Dostęp do nich jest symultaniczny, pozwala on użytkownikom na szybkie porównanie cen określonego produktu. Usługi prowadzenia portalu internetowego pozwana opatruje



znakami towarowymi: słownym **CENEO** i słowno-graficznym . (dowód: odpis z KRS k.17-22, wydruki z baz OHIM i UP RP k.109-111, wydruki ze strony internetowej k.48-56, 108-148, 169-190, protokół otwarcia strony k.112-115, szczegółowy opis korzystania z serwisu C. k.167-168, regulamin k.192-198)

Na prowadzonej przez pozwaną stronie internetowej umieszczone są m.in. fotografie towarów, opisanych według formuły „Immergas – nazwa modelu – numer katalogowy”, np. I. . Obok tak opisanego towaru, podawana jest jego cena i informacja o dostępności w sklepach. Po kliknięciu w określony opis, następuje prezentacja ofert poszczególnych sprzedawców oraz odnośnik „idź do sklepu”. Wejście tam skutkuje opuszczeniem serwisu pozwanej, przekierowując użytkownika Internetu na strony, na których możliwe jest nabycie wybranego towaru. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.48-56, 108-148, 169-190)

Sąd zważył:

1. Naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego:

Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może negatywnie wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, 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*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania 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 dotyczy ten 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 naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wyłączność używania wspólnotowego znaku towarowego jest jednak 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 Motoren Werke 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 orzecznictwem, wymóg *uczciwych praktyk* stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných 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 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. (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).

I. wykazała w tym postępowaniu służące jej jako - licencjobiorcy - uprawnienie do żądania ochrony wspólnotowego znaku towarowego **IMMERGAS** przed naruszeniami dokonanymi na terytorium Polski. (art. 22 ust. 3 rozporządzenia) Występując z pozwem spółka zarzuciła C. naruszenie prawa do znaku towarowego przez podejmowanie działań szkodzących jego renomie. Zaniechała jednak wyjaśnienia na czym – w konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy – polega szkodliwość dla renomy znaku lub czerpanie przez pozwaną nienależnych jej korzyści. Przede wszystkim jednak nie dowiodła, że znak **IMMERGAS** cechuje renoma. Brak także twierdzeń, a tym bardziej dowodów na to, jaki wpływ wywołują działania spółki C. na pełnienie przez znak towarowy CTM-008766297 jego funkcji.

Orzecznictwo sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego) utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy, jest szeroka znajomość znaku przez relevantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20/03/1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- ✓ udział w rynku,
- ✓ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ✓ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13/12/2004 r. w sprawie T-8/03 *Emilio Pucci*, z 25/05/2005 r. w sprawie T-67/04 *SPA-Finders* i z 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 *la Perla*. Także w wyroku z 6/02/2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

Spółka I., w bardzo krótkim uzasadnieniu pozwu, nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani wniosków dowodowych na poparcie tezy o renomie znaku towarowego **IMMERGAS**. W szczególności nie wykazała od jakiego czasu, w jakim zakresie, z jaką intensywnością i na jakim terytorium Unii Europejskiej znak jest rzeczywiście używany przez I. S.p.A. Nie zaoferowała dowodów na poparcie podejmowania konkretnych działań marketingowych, czy reklamowych z użyciem znaku, które pozwoliły wypracować jego renomę, w rozumieniu szerokiej znajomości znaku w relatywnym kręgu konsumentów. Wnioski dowodowe zgłoszone (bez żadnego usprawiedliwienia, o którym mowa w art. 217 § 2 k.p.c.) dopiero w toku postępowania – w piśmie procesowym z 26/01/2015 r. – należało uznać za spóźnione, a ponadto nieadekwatne i niewystarczające, by dowieść renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Za słuszny należy więc uznać zarzut pozwanej nieudowodnienia przez powódkę renomy znaku towarowego **IMMERGAS**, a w konsekwencji bezzasadności roszczeń na niej opartych. Przeciwno ich uwzględnieniu przemawia także niewykazanie przez powódkę samego naruszenia, zgodnie z regułami wypracowanymi w orzecznictwie wspólnotowym. I tak, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, w wyroku z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 *INTEL*, odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a dyrektywy 89/104/EWG z 21/12/1988 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. w sprawie C-408/01 *Adidas*, a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- ☐ wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- ☐ te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- ☐ wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- ☐ późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Aktualność tego stanowiska potwierdza wyrok wydany przez Trybunał 14/11/2013 r. w sprawie C-383/12 *Wolf*. Należy zauważyć, że – odmiennie od prawa krajowego – dla udzielenia ochrony znakom wspólnotowym nie jest wystarczające stwierdzenie prawdopodobieństwa, że używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. W tym przypadku należy przedstawić dowód wystąpienia takiego skutku.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., spółkę I. obciąża nieudowodnienie w tym postępowaniu, że swym bezprawnym działaniem C. godzi w renomę wspólnotowego znaku towarowego **IMMERGAS**. Powódka nie może także zasadnie zarzucać, że używanie przez pozwaną tego znaku wykracza poza granice wyznaczone w art. 12b rozporządzenia.

Bezsporne w sprawie jest, że w serwisie internetowym dostępnym pod adresem (...).pl pozwana używa znaku i równocześnie oznaczenia przedsiębiorstwa producenta prezentowanych towarów w postaci słownej (w opisie towaru) i graficznej (na fotografii przedstawiającej towar oferowany do sprzedaży). W obu przypadkach, użycie to ogranicza się do informowania o rodzaju prezentowanego towaru i jego wytwórcy użytkownika Internetu, dla którego nie może to budzić żadnych wątpliwości. Takie działanie nie stwarza żadnego ryzyka wprowadzenia w błąd odwiedzającego stronę serwisu ceneo.pl o istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy pozwaną a uprawnionym do znaku towarowego **IMMERGAS**. Nie jest też reklamowaniem usług świadczonych przez spółkę C. Brak jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że takie używanie wspólnotowego znaku towarowego **IMMERGAS** w jakkolwiek negatywny sposób wpływa na wykonywanie przezeń przynależnych mu funkcji. Należy zatem uznać, że pozwana używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Żądania zakazowe z pkt 1 pozwu, oparte na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1c podlegały zatem oddaleniu jako nieusprawiedliwione co do zasady. (art. 102 ust. 1 rozporządzenia) Wobec niestwierdzenia naruszenia, Sąd oddalił także żądanie zwrotu nienależnie uzyskanych przez pozwaną korzyści z pkt 4, nie prowadząc postępowania dowodowego w zakresie dowodów z opinii biegłych, którymi powódka zmierzała do wykazania wysokości dochodzonej kwoty. (*a contrario* art. 227 k.p.c.) Oddaleniu podlegały sankcje naruszenia żądane w pkt 2 i 3, także z tej przyczyny, że przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, stosowany uzupełniająco poprzez art. 102 ust. 2 rozporządzenia do ochrony wspólnotowego znaku towarowego nie przewiduje możliwości usunięcia skutków naruszeń przez złożenie stosownego oświadczenia, a jedynie przez publikację orzeczenia lub informacji o nim.

2. Naruszenie 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) 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.

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.

Według art. 5, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie **oznaczenie przedsiębiorstwa**, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Należy zgodzić się z Sądem Najwyższym, który w wyroku z 11/03/2010 r. (IV CSK 379/09) stwierdził, że warunkiem zastosowania tego przepisu jest to, aby używanie przez dwa przedsiębiorstwa takiej samej nazwy mogło wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości ich przedsiębiorstw. Wynika z tego, że art. 5 ma zastosowanie wówczas, gdy zabiegają one o tę samą klientelę.

Powołany przepis nie ma zatem zastosowania do okoliczności sprawy. Ani bowiem pozwana nie używa w nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa oznaczenia IMMERGAS, ani strony nie kierują swoich usług do tego samego, relatywnego kręgu klientów.

Aby żądać ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powódka powinna była zdefiniować czyn nieuczciwej konkurencji (jako niestypizowany w art. 5-17 u.z.n.k.), wskazać na czym polega sprzeczność działania pozwanej z prawem lub dobrym obyczajem handlowym (i jakim), w końcu udowodnić, że używanie przez spółkę C. znaku towarowego **IMMERGAS** narusza jej interesy gospodarcze. Ponieważ tego nie uczyniła, jej żądania oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. podlegały oddaleniu w całości.

Jako całkowicie nieuzasadnione, nieoparte żadnymi twierdzeniami i nieudowodnione, należało uznać zarzuty dopuszczenia się przez pozwaną naruszenia dóbr osobistych spółki I., jej praw autorskich, czy prawa do wzorów przemysłowych. Sądowi trudno jest uzasadnić szerzej swe stanowisko, powódka ograniczyła się bowiem do postawienia zarzutów, w żaden sposób nie wyjaśniając w czym upatruje naruszenia. W każdym przypadku, dochodzenie roszczenia wymagało wykazania spełnienia wszystkich, określonych w odpowiednich przepisach, przesłanek naruszenia, czego powódka w tym postępowaniu nie uczyniła.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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 z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sprawy 10.000 zł stawka minimalna wynosi 1.200 zł. (§ 6 pkt 4)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.