



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

przeciwko **P.**

o ochronę prawa do unijnego znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. oddala powództwo;
2. zasądza od **A.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na rzecz **P.** kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. nakazuje pobranie od **A.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 81,26 (osiemdziesiąt jeden 26/100) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 30 listopada 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 80/15 Sąd udzielił A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu zabezpieczenia roszczenia o zakazanie P. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego **ATANER** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr. 011609054, przez posługiwanie się tym znakiem w obrocie gospodarczym dla oznaczania, reklamy i promocji usług najmu nieruchomości, poprzez zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - posługiwania się w obrocie gospodarczym słownym znakiem towarowym **ATANER** CTM-011609054 dla oznaczania usług najmu nieruchomości, w szczególności w reklamie, domenach internetowych oraz dokumentach handlowych lub ofertach dotyczących takich usług.

28 grudnia 2016 r. A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wystąpiła o:

1. zakazanie P. używania w obrocie gospodarczym słownego znaku towarowego **ATANER** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr. 011609054 dla oznaczania usług najmu nieruchomości oraz używania tego znaku:

1. w reklamie i promocji,
2. w nazwach domen internetowych i na stronach internetowych,
3. dokumentach i ofertach handlowych,
4. na banerach, billboardach, portalach ogłoszeniowych i na tablicach reklamowych, dotyczących tych usług;

2. nakazanie pozwanej zamieszczenia na własny koszt w ciągu dwóch tygodni od daty prawomocnego wyroku ogłoszenia w „(...)” i „(...)”, dwukrotnie w każdym tytule w kolejnych tygodniach, każdorazowo na powierzchni nie mniejszej niż ¼ całkowitej powierzchni strony, o treści: „ P. *prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P. przeprasza spółkę A. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za to, że bezprawnie używała wspólnotowego znaku towarowego „ATANER” dla oznaczania swej działalności*”.

3. zwrot kosztów procesu. (k.2-116)

P. zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. (k.125-210, 211-274)

Sąd ustalił, że:

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu prowadzi od 1992 r., nieprzerwanie pod tą samą firmą, działalność produkcyjną w zakresie budownictwa i wyposażenia wnętrz, świadczy usługi wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości oraz administrowania nieruchomościami. (dowód: odpis z KRS k.23-27)

Dzięki dobrej jakości świadczonych przez nią usług, powódka stała się rozpoznawalna i ceniona na (...) rynku usług budowlanych i deweloperskich. Była też wielokrotnie nagradzana. (dowód: dyplomy, nagrody i certyfikaty k.28-40, 310-314, materiały reklamowe i wydruki ze stron internetowych k.306-309, 315-324, zeznania świadka C. k.352, zeznania strony S. k.399) Powódka wynajmuje lokale użytkowe i mieszkalne położone w Poznaniu. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.186-191, 231-234, zeznania świadka C. k.352)

Spółce A. służy prawo do słownego unijnego znaku towarowego **ATANER** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr. 011609054 z pierwszeństwem od 27 lutego 2013 r. m.in. dla usług w klasach 36. (zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, pośrednictwo w obrocie i wynajmowaniu nieruchomości, powierzchni mieszkalnych i biurowych) i 37. (usługi budowlane i naprawy) klasyfikacji nicejskiej. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.87-95) Powódka jest także właścicielem licznych krajowych znaków towarowych, m.in. słownego znaku **ATANER** (R.076170) chronionego z pierwszeństwem od 9 sierpnia 1991 r. dla towarów i usług w klasach 6, 19 i 37 klasyfikacji nicejskiej



oraz słowno-graficznego znaku towarowego (R.276698) zarejestrowanego 5 czerwca 2015 r. dla towarów i usług w klasach 6, 19, 36 i 37 klasyfikacji nicejskiej (bezsporne – tak też wydruk z bazy uprp.pl k.96, zestawienie k.97-99)

P. prowadzi pod firmą P. w Maszkowie działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania turystycznych obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W obrocie pozwana



posługuje się oznaczeniami: słownym **ATANER APARTAMENTY** i słowno-graficznym . Za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (...) oferuje usługi zakwaterowania krótko- i średnioterminowego w dwóch luksusowych apartamentach w Koszalinie i Darłowie przeznaczone dla turystów, gości biznesowych i rodzin z dziećmi. Można je rezerwować poprzez portale turystyczne: (...), (...), (...), (...), (...), czy (...). Swoje lokale pozwana oferuje i reklamuje na portalu społecznościowym (...). Informacje o nich znaleźć można w lokalnych bazach noclegowych. (dowód: informacje z CEiDG k.22, wydruki ze stron internetowych k.41-86, 139-164, 165-170, 279-281, 360-304, 387, materiały reklamowe k.258-259, 266-269, katalog turystyczny k.173-175, warunki handlowe k.383-386, zeznania świadków D. i P. k.352, zeznania pozwanej k.399)

Znak słowno-graficzny przedstawia w zamiarze twórcy mieszkanie na dobę, nawiązując do krótkoterminowego pobytu turystycznego (słońce i księżyc wpisane w klucz). (dowód: fotografie k.171, 172, zeznania świadka R. k.399)

(...), (konceptyjnie palindrom imienia R.) jest oznaczeniem używanym przez wielu przedsiębiorców prowadzących na (...) rynku działalność gospodarczą w różnych dziedzinach, także związaną z nieruchomościami. (dowód: informacja z CEiDG k.176-183)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zaofferowany przez strony materiał dowodowy. Złożyły się nań dokumenty, wydruki ze stron internetowych, zeznania świadków i stron postępowania, które – uzupełniając się - wszechstronnie obrazowały przedmiot i sposób prowadzenia przez każdą ze stron działalności gospodarczej z użyciem przeciwstawianych sobie unijnego znaku towarowego i oznaczenia ATANER APARTAMENTY. W zasadzie strony nie spierały się o fakty lecz o ich ocenę prawną decydującą o stwierdzeniu naruszenia i zastosowaniu przez Sąd odpowiednich sankcji.

Sąd zważył:

I. Naruszenie prawa do znaku towarowego:

Prawo wyłączne jest przyznawane, by umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno 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 wpływać na którąkolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...) i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...) i (...)) Podstawową funkcją znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Unijny znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym funkcjonującym w oparciu o unormowania 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.), które reguluje w 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 z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak jest odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego. Wbrew przekonaniu powódki, uzupełniającej funkcji ochronnej dla znaku unijnego nie pełni natomiast ustawa z 16/04/1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (relacja ust. 1 i 2 art. 14 rozporządzenia).

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel znaku jest

uprawniony do zakazania osobom trzecim, niemającym jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, 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 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 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 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.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, 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 nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Znak i oznaczenie są natomiast do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu UE z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku są one identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znak i oznaczenia oraz 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 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Przy ocenie uwzględnia się pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego.

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. 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 danego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Występując na drogę sądową przeciwko P. spółka A. zdecydowała się na ochronę przed naruszeniami unijnego znaku towarowego **ATANER**, prawo z jego rejestracji zostało wskazane wprost w treści każdego roszczenia, jakkolwiek więc w motywach pozwu i w toku postępowania powódka powoływała się także na krajowe prawa wyłączne i interesy gospodarcze, to nie sformułowała na ich podstawie odpowiednich żądań. Stwierdzenie przez Sąd ewentualnego naruszenia i zastosowanie odpowiednich sankcji stanowiłoby więc naruszenie przepisu art. 321 k.p.c.

Prawo z rejestracji znaku Unii Europejskiej nie było przez pozwaną kwestionowane. Powódka przedstawiła dowody jego wieloletniego używania (wcześniej – od 1991 r. jako firmy, nazwy przedsiębiorstwa i krajowego znaku towarowego) uzasadniające uznanie, że znak **ATANER** posiada wysoką wtórną zdolność odróżniającą. Powódka nie przedstawiła jednak dowodów mogących potwierdzić poziom jego znajomości, faktycznej rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów – osób zamieszkałych na terytorium całej Unii Europejskiej, które mogą być zainteresowane korzystaniem z usług pozwanej, które oznaczenie **ATANER APARTAMENTY** miałyby skojarzyć znany im znak towarowy **ATANER**. Zeznania świadka C. będącego pracownikiem spółki mają charakter subiektywny i dość ogólny, nie są oparte na wynikach wykonanych badań opinii publicznej. Wydruki ze stron internetowych i materiały prasowe przekonują raczej o lokalnym charakterze używania znaku, ograniczonym do Poznania, może (...). Jego udokumentowana znajomość jest wysoka wyłącznie w odniesieniu do usług budowlanych i deweloperskich.

Bezspornym w sprawie jest fakt używania przez P. oznaczeń: słownego **ATANER APARTAMENTY** (w nazwie domeny internetowej w pisowni (...)) i słowno-graficznego ze słownym elementem odróżniającym „ataner apartamenty”. Nie ulega wątpliwości Sądowi, że oznaczenia te są podobne do zarejestrowanego na rzecz powódki znaku towarowego mają bowiem identyczny (fonetycznie, wizualnie i koncepcyjnie) element „(...)”, podczas gdy słowa „(...)” i „(...)” mają charakter opisowy, wskazując na towar i domenę internetową. Element słowny „(...)”, koncepcyjnie palindrom żeńskiego imienia R., ma dystynktywny charakter dla towarów i usług, dla których został zarejestrowany na rzecz powodowej spółki. Jest to jednak równocześnie dość popularne słowo używane w firmie i/lub nazwie przedsiębiorstwa przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, szczególnie gdy przedsiębiorca jest kobietą o imieniu R.. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tym postępowaniu. Pozwana w oznaczeniu świadczonych usług posłużyła się palindromem swojego imienia, nie nawiązując do firmy i nazwy przedsiębiorstwa powódki. Stwierdzenie to jest o tyle znaczące dla rozstrzygnięcia sprawy, że przy ocenie naruszenia należało uwzględnić świadomość konsumentów istnienia w obrocie gospodarczym wielu przedsiębiorców używających dla swoich towarów i usług oznaczenia (...).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług sąd bierze 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 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Należy podkreślić, że po zmianie rozporządzenia przepis

art. 28 w ust. 7 stanowi wyrażnie, iż występowanie towarów i usług w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, by uznać je za podobne do siebie, a ich występowanie w różnych klasach nie stanowi podstawy, by uznać je za niepodobne.

Znak towarowy **ATANER** został zarejestrowany pod nr. 011609054 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

6. armatura metalowa do przewodów; blacha; blacha cynowana; przewody do centralnego ogrzewania; cermetale; dachówka metalowa; pokrycia dachowe; drzwi i okna metalowe; futryny; konstrukcje; materiały konstrukcyjne metalowe; ogrodzenia; okucia; przewody ciśnieniowe; antenowe i wodociągowe; rynny; schody; siatki i rusztowania; sufity; śruby; zawory; złączki rur; zbrojenie.

19. beton; belki niemetalowe; cement; cegły; dachówka; pokrycia dachowe; drewno budowlane i użytkowe; drzwi; okna; futryny; gips; gzymsy; konstrukcje i materiały konstrukcyjne niemetalowe; marmur; ogrodzenia; siatki; parkiety; rynny; schody; smoła; ramy; rury i spoiwa do murów; stropy; sufity; szyby; ściany; wapno; zaprawa murarska; żużel; żwir; płyty; płytki.

36. usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, powierzchniami mieszkaniowymi i biurowymi; wycena nieruchomości; wynajmowanie mieszkań; pośrednictwo w obrocie i wynajmowaniu nieruchomości; powierzchni mieszkalnych i biurowych.

37. usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne; budowa budynków mieszkalnych i przemysłowych; budowa dróg i mostów; usługi remontowo-budowlane; malowanie; gipsowanie; murarstwo; hydraulika; montaż rusztowań; instalowanie i naprawy ogrzewania; rozbiórki budynków; uszczelniania i ocieplanie budynków; wypożyczanie sprzętu budowlanego; zabezpieczanie przed korozją; stolarstwo; usługi związane z utrzymywaniem obiektów w ciągłej używalności; konserwacje; usługi przywracające obiekt do stanu używalności po zużyciu i uszkodzeniu - restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów; które mają być przywrócone do stanu pierwotnego; nadzór budowlany.

P. świadczy usługi, które nie stanowią wynajmowania mieszkań, lecz ich udostępnianie na krótki pobyt lub nocleg, zaliczane do klasy 43. klasyfikacji nicejskiej (wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy). Ma to o tyle istotne znaczenie, że różny jest krąg klientów zainteresowanych nabyciem lub wynajęciem mieszkania (nie tylko o wysokim standardzie) i tych korzystających z usług pozwanej w związku z krótkoterminowym pobytem poza miejscem stałego zamieszkania w celach turystycznych lub służbowych.

W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na sformułowanie roszczeń zakazowych, które odnoszą się wyłącznie do „usług najmu nieruchomości”. Żądanie spółki A. profesjonalnie reprezentowanej przez kilku pełnomocników, stąd nie może być mowy o omyłce lub niefortunnym określeniu, odnosi się do usług dla których znak **ATANER** nie jest zarejestrowany (nieruchomości inne niż mieszkania) i których pozwana nie świadczy. Powódka podtrzymywała takie żądanie pomimo wyjaśnienia przez pozwaną i udokumentowania charakteru świadczonych usług. Nawet jednak gdyby uznać, że udostępnianie lokali (apartamentów) na pobyt krótkoterminowy mieści się w pojęciu usług „najmu” nieruchomości, to usługi dla których znak towarowy **ATANER** jest chroniony nie są identyczne ze świadczonymi przez pozwaną, stwierdzenie naruszenia prawa wyłącznego przez użycie przez pozwaną dla podobnych usług podobnego oznaczenia zależy zatem od istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. (art. 9 ust. 2b rozporządzenia)

Całościowa ocena naruszenia 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 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczną część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru / usługi pozwanego, uznając, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i 109/97 (...), z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 (...)) 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 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należyście 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 (...), z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12/01/2006 r. C-361/04 (...)) 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 (...), z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Przy ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej należy wziąć pod uwagę sposób w jaki pozwana świadczy usługi. Stanowiące jej własność zaledwie dwa apartamenty są prezentowane na portalach turystycznych, gdzie decydujące o skorzystaniu z oferty jest położenie, wygląd i wyposażenie lokalu oraz cena za pobyt. Pozwana jest drobnym przedsiębiorcą, jej apartamenty nie należą do żadnej sieci, stąd informacja o właścicielu lokalu ma dla większości klientów drugorzędne znaczenie lub nie ma żadnego znaczenia. Zważywszy wielkość i standard lokali oraz poziom cen należy uznać, że konsument, który jest należyście poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny bardziej szczegółowo będzie analizował ofertę, nie ograniczając się do skojarzenia oznaczenia (...) ze spółką, która pod znakiem towarowym **ATANER** buduje i wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe oraz świadczy usługi deweloperskie.

Nawet jeśli niektórym z klientów oznaczenie pozwanej skojarzy się ze znanym im znakiem towarowym **ATANER**, to brak podstaw do stwierdzenia, że ich znaczną część może uznać, iż apartamenty w Koszalinie i Darłowie należą do powodowej spółki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Odmienny charakter lokali, ich przeznaczenie, sposób świadczenia usług przemawiają przeciwko przyjęciu tezy o prawdopodobieństwie wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia usług P.. **Pozwana nie narusza zatem prawa wyłącznego spółki A. w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia.**

W przekonaniu Sądu, **powódka nie może także skutecznie żądać ochrony znaku towarowego ATANER, powołując się na jego renomę, a zatem na podstawie art. 9 ust. 2c rozporządzenia:** Orzecznictwo sądów unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10/02/2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia za 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 (...) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych 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 (...), z 25/05/2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 (...). Także w wyroku z 6/02/2007 r. w sprawie T-477/04 (...) 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 wszech-stronnej 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 spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Dodatkowo należy wyjaśnić, że stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego 3/09/2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu węgierskiego w sprawie C-125/14 (...), renoма znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Powódka nie dowiodła w tym postępowaniu, że unijny znak towarowy **ATANER** cieszy się renomą na terytorium tych państw członkowskich Unii Europejskiej, na których pozwana używa kwestionowanych oznaczeń. Zważywszy, że portale turystyczne mają zasięg międzynarodowy, wysoka znajomość znaku **ATANER** wśród klientów zainteresowanych wynajmem mieszkań i lokali użytkowych na terenie (...), czy nawet całego naszego państwa nie jest wystarczająca do udzielenia znakowi ochrony przynależnej renomowanym znakom towarowym.

Nawet jednak gdyby znak ten uznać za renomowany, nie ma dostatecznych dowodów jego naruszenia. W tym zakresie sądy właściwe w sprawach znaków unijnych powinny się kierować wskazaniem zawartym w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 (...), stanowiącego odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a odnoszącego się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. Trybunał stwierdził w nim, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 (...), 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 przywołuje na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważanemu 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 przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważanemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy by 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 znaku późniejszego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, 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 poglądu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądów wspólnotowych (np. ostatnio np. wyrok TS UE w sprawie C-125/14). Nie ulega zaś wątpliwości, że w tym postępowaniu powódka nie zaoferowała dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

W konsekwencji, spółka A. nie może skutecznie żądać zastosowania względem pozwanej sankcji naruszenia. **Dodatkowo należy wskazać, że żądanie z pkt 3. pozwu jest pozbawione podstawy prawnej:** Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Przepis art. 9 stanowi w ust. 3, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane m.in.:

- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Odmienne niż ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej - w wersji obowiązującej od 2007 r. - nie przewiduje złożenia przez naruszcyciela oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie prawa do znaku towarowego, także unijnego.

II. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 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.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

□ wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

□ wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych 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.

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. Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych. **Z przyczyn omówionych w pkt I. nie można zatem uznać za udowodnione, że pozwana dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.** Jakkolwiek nie ulega wątpliwości relatywne pierwszeństwo używania przez powódkę oznaczenia **ATANER**, to należy wykluczyć wprowadzenie w błąd klientów pozwanej w efekcie używania przez nią oznaczeń **ATANER APARTAMENTY**.

Działania pozwanej nie można także uznać za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, *dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego* (wyrok z 2/01/2007 r. V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. **Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy.** (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27/02/2009 r. V CSK 337/08)

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] *interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany*

w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, *dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.* (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do *rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.* (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- **używa** oznaczenia z **wcześniejszym pierwszeństwem** względem oznaczenia pozwanego;
- oznaczenie przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie pozwanego **wywołuje skojarzenie** z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda;
- używanie przez pozwanego oznaczenia **bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.**

Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym

identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów i usług lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. W ocenie Sądu spółka A. nie sprostала temu obowiązkowi, nie może więc żądać zastosowania względem P. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., które przede wszystkim powinny być sformułowane w treści powództwa.

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

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd obciążył spółkę A. obowiązkiem zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa na pokrycie kosztów stawiennictwa świadka na rozprawie. (art. 83 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o *kosztach sądowych w sprawach cywilnych*).

(...)

17/06/2016 r.