



## **WYROK**

### **W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 24 października 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2016 r. w Warszawie

spraw połączonych z powództwa **A. AG z siedzibą w Ingolstadt**

i **V. AG z siedzibą w Wolfsburgu (...)**


przeciwko **G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy**

o ochronę praw do znaków towarowych


**utrzymuje w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 4 lipca 2016 r.**



## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 lutego 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWO 21/16 Sąd udzielił spółce akcyjnej prawa (...) V. AG z siedzibą w Wolfsburgu zabezpieczenia roszczeń:


1. o zakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), jej podstron i za pośrednictwem internetowej platformy handlowej (...) oraz magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa V. AG z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego „GOLF GTI” (CTM/IR 0968810), którego ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej

poprzez:


zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), jej podstron i internetowej platformy handlowej (...) oraz magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania;

2. o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów  z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych i zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, o nakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie nadrukami, naszywkami lub napisami  w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt,

poprzez:


zajęcie – na czas trwania procesu – dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, będących własnością obowiązanej, znajdujących się w siedzibie spółki ((...) Głuszycy), w miejscu magazynowania przez nią towarów ((...) Wałbrzych) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

Sąd wyznaczył V. AG dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko spółce G. z pozwem obejmującym zabezpieczone roszczenia. W wyznaczonym terminie, 18 marca 2016 r. V. AG wniosła o:

1. zakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowej platformy handlowej (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania;



2. zobowiązanie pozwanej do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał G. sp. z o. o. z siedzibą w Głuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami „GTI” na ich wierzchniej stronie, gdyż działania te stanowią naruszenie przysługującego V. AG prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego „GOLF GTI” (CTM/IR 0968810), którego ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej.”,



poprzez umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości ¼ szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;



3. nakazanie pozwanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów  z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, nakazanie stanowiących własność pozwanej dywaników samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, w tym z dywaników samochodowych zajętych 8 marca 2016 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu N., wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomości z 8 marca 2016 r., sygn. akt (...), oddanych pod dozór K. i pozostawionych w miejscu magazynowania przez spółkę towarów pod adresem (...) Wałbrzych;





4. zasądzenie zwrotu kosztów procesu oraz kosztów egzekucyjnych w sprawie sygn. akt (...).

Postanowieniem wydanym 29 lutego 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 23/16 Sąd udzielił spółce akcyjnej prawa (...) A. AG w Ingolstadt zabezpieczenia roszczeń:



1. o zakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy: produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...), z nadrukami, naszywkami lub napisami  i 

na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa A. AG do wspólnotowych znaków towarowych  CTM 002254068 i  CTM 010715944,

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\).pl](http://www.(...).pl) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej, dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  i  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania;

2. o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów  i  z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, o nakazanie obowiązanej zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami lub napisami w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami  i  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, będących własnością G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy, znajdujących się w siedzibie spółki ((...) Głuszycy), w miejscu magazynowania przez spółkę towarów ((...) Wałbrzych) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.



Sąd wyznaczył A. AG dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko spółce G. z pozwem obejmującym zabezpieczone roszczenia. W określonym terminie, 18 marca 2016 r. A. AG wniosła o:

1. zakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\).pl](http://www.(...).pl) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami  i  na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania,

2. zobowiązanie G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał G. sp. z o. o. w Głuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami „S-line” oraz „Sport Line” na ich wierzchniej stronie, gdyż działania te stanowią naruszenie przysługujących A. AG zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych „S line” CTM 002254068 i „S” CTM 010715944.”,

poprzez umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposób widoczny

bezpośrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości ¼ szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

3. nakazanie pozwanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów  i  z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, nakazanie pozwanej zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, w tym dywaników samochodowych zajętych 8 marca 2016 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu N., wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomości z 8 marca 2016 r., sygn. akt (...), oddanych pod dozór K. i pozostawionych w miejscu magazynowania przez spółkę towarów pod adresem (...) Wałbrzych.

4. zasądzenie zwrotu kosztów procesu oraz kosztów egzekucyjnych w sprawie sygn. akt (...). (k. 2-355 akt o sygn. XXII GWz 16/16)

Postanowieniem z 21 marca 2016 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt XXII GWz 16/16 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą z powództwa V. AG z siedzibą w Wolfsburgu przeciwko G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuszczy – sygn. akt XXII GWz 15/16. (art. 219 k.p.c.) (k. 356 akt sygn. XXII GWz 16/16)

Wobec niezłożenia przez spółkę G. w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew (pismo przygotowawcze złożone na rozprawie w dniu 20 czerwca 2016 r. zostało zwrócone k.563-569) i niewykonania przez pełnomocnika pozwanej zobowiązania do wykazania prawidłowego umocowania, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia czynności dokonanych przez niego na rozprawie, **Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym:**

**I. w sprawie z powództwa A. AG z siedzibą w Ingolstadt:**

1. zakazał pozwanej G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszczy: produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami



na ich wierzchniej stronie, w tym nadrukami wykonanymi techniką wgrzewania;

2. zobowiązał pozwaną do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 27.06.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał G. spółce z o.o. w Głuszczy

produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami „S-line” i „Sport Line” na ich wierzchniej stronie, gdyż działania takie stanowią naruszenie przysługujących A. AG z siedzibą w Ingolstadt unijnych znaków towarowych „S line” CTM 002254068 i „S” CTM 010715944.”, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości  $\frac{1}{4}$  szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej dwóch tygodni;



3. nakazał pozwanej usunięcie nadruków, naszywek i napisów



z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenie tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, nakazał pozwanej zniszczenie stanowiących jej własność dywaników samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, w tym także dywaników samochodowych zajętych w dniu 8 marca 2016 r. przez N. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomości z 8 marca 2016 r., sygn. akt (...), oddanych pod dozór K. i pozostawionych w miejscu magazynowania przez pozwaną towarów pod adresem: (...) Wałbrzych (...).

Sąd oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 4.), zasądził od spółki G. na rzecz A. AG kwotę 3.744 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 5.) i nadał wyrokowi w punktach 1. i 5. rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 6.).

## **II. w sprawie z powództwa V. AG z siedzibą w Wolfsburgu Sąd:**

1. zakazał pozwanej G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy: produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowej platformy handlowej (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami



na ich wierzchniej stronie, w tym dywaników z nadrukami wykonanymi techniką wgrzewania;



2. zobowiązał pozwaną do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 27.06.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał G. spółce z o.o. w Głuszczy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami „**GTI**” na ich wierzchniej stronie, gdyż działania takie stanowią naruszenie przysługującego V. AG z siedzibą w Wolfsburgu prawa do znaku towarowego „**GOLF GTI**” (CTM/IR 0968810).”, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej pod adresem www. (...).pl, bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości ¼ szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej dwóch tygodni;



3. nakazał pozwanej usunięcie nadruków, naszywek i napisów z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenie tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, nakazał pozwanej zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, w tym dywaników samochodowych zajętych w dniu 8 marca 2016 r. przez N. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomości z 8 marca 2016 r., sygn. akt Km 403/16, oddanych pod dozór K. i pozostawionych w miejscu magazynowania przez pozwaną towarów pod adresem: (...) Wałbrzych (...).

Sąd oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 4.), zasądził od pozwanej na rzecz V. AG kwotę 3.744 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 5.) i nadał wyrokowi w punktach 1. i 5. rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 6.). (k.573-575)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego spółka G. zażądała jego uchylenia, oddalenia obu powództw i zwrotu kosztów procesu. Pozwana zaprzeczyła posiadania i sprzedaży dywaników, na których umieszczono oznaczenie **S Line** i **Sport Line**. Wyjaśniła, że dywaniki zajęte w postępowaniu zabezpieczającym stanowiły własność K., która prowadziła działalność gospodarczą pod tym samym co pozwana adresem i dzieliła z nią pomieszczenia magazynowe. Przyznała, że jest w posiadaniu dywaników, na których umieszczono oznaczenie **GTI**, które sprzedaje, nie naruszając jednak praw wyłącznych V. AG, ponieważ oznaczenie to dodawane jest do oznaczeń wielu marek samochodowych. (k.591-597, 601)

Powódki wniosły o utrzymanie w mocy wyroku zaocznego. A. AG powołała się na przepis art.

584<sup>1</sup> § 1 k.s.h., przekonując o odpowiedzialności pozwanej za działania dokonane przed przekształceniem przez przedsiębiorcę K. (k.607-619)

Na rozprawie 26 września 2016 r. pełnomocnik pozwanej zarzucił, że spółka G. nigdy nie używała spornych oznaczeń. Wyjaśnił, że były one używane przez K., która jest powiązana gospodarczo, personalnie i kapitałowo z pozwaną. Oświadczył, że doszło do przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo przez K. w spółkę. Zarzucił nieudowodnienie roszczeń, przekonując o braku naruszenia. (k.626-628) Sąd oddalił wniosek pozwanej o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności. (k.629)

## Sad ustalil, ze:

V. AG z siedzibą w Wolfsburgu jest spółką akcyjną (niem. Aktiengesellschaft) prawa (...), działającą od 1937 r. na rynku produkcji samochodów, ich części i akcesoriów samochodowych.(dowód: odpis z rejestru k.35-79)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej w Alicante (EUIPO, dawniej Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) uznał na terytorium Unii Europejskiej ochronę wynikającą z międzynarodowej rejestracji, z pierwszeństwem od 3/12/2007 r., słownego znaku towarowego **GOLF GTI** IR-0968810 m.in. dla towarów w klasie 12. klasyfikacji nicejskiej: lądowe pojazdy silnikowe i ich części, ujęte w tej klasie, przyczepy do pojazdów i ich części zawarte w tej klasie, silniki do pojazdów lądowych, opony do kół pojazdów, obręcze do kół jezdnych, kompletnych kół pojazdów i ich części, systemów alarmowych pojazdów silnikowych, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą dla lądowych pojazdów silnikowych. (dowód: świadectwo rejestracji k.81-85, informacja o uznaniu ochrony k.87)

V. AG prowadzi autoryzowaną sieć dystrybucji, przez którą sprzedaje produkowane przez siebie samochody osobowe oraz oryginalne części zamienne i akcesoria, m.in. dywaniki samochodowe, opatrzone jej znakami towarowymi. Znak **GOLF GTI** jest przez uprawnioną intensywnie używany dla oznaczenia sportowej wersji modelu (...) samochodu marki (...), a także dla kolekcji ubrań i akcesoriów „(...)” stworzonej dla zbudowania przywiązania odbiorców do marki (...) i modelu samochodu (...). W wielu spośród tych artykułów podkreślone są detale w kolorze czerwonym:







(dowód: wydruki ze stron internetowych k. 89-94, katalog k. 96-111, 113-132)

Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem tych towarów, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z V. AG. Nie uzyskała zgody uprawnionej na używanie jej znaku towarowego w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu akcesoriów samochodowych, w szczególności dywaników samochodowych. (oświadczenie powódki – obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego)

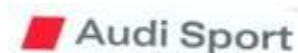
A. AG z siedzibą w Ingolstadt jest spółką akcyjną (niem. Aktiengesellschaft) prawa Republiki Federalnej Niemiec, należącą do Grupy V. AG, działającą na rynku produkcji samochodów, części i akcesoriów samochodowych od 1932 r. (dowód: odpis z rejestru k.41-48 akt sygn. XXII GWzt 16/16) Powódce służą m.in. prawa wyłączne do graficznych unijnych znaków towarowych:



- zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010715944, z pierwszeństwem od 12/03/2012 r. m.in. dla towarów w klasie 27 klasyfikacji nicejskiej: dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych),



- zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002254068, z pierwszeństwem od 11/06/2001 r. m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, wodzie lub koleją, jak również ich części,




- zarejestrowanego w EUIPO pod nr 003689668, z pierwszeństwem od 10/03/2004 r. dla towarów m.in. w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu pasażerów do/z lotniska i statków powietrznych. (dowód: wydruki z bazy EUIPO na stronie oami.europa.eu i świadectwa rejestracji k.50-60, 62-65, 67-73 akt o sygn. XXII GWzt 16/16)



Powódka prowadzi autoryzowaną sieć dystrybucji, przez którą sprzedaje produkowane przez siebie samochody osobowe marki (...) oraz oryginalne części zamienne i akcesoria, m.in. dywaniki samochodowe, opatrzone jej znakami towarowymi. Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem tych produktów, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z A. AG. Nie uzyskała zgody uprawnionej na używanie jej znaków towarowych w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu akcesoriów samochodowych, w szczególności dywaników. (oświadczenie powódki – obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego)

Powstała 30 stycznia 2015 r. G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszczy prowadzi działalność gospodarczą ukierunkowaną na sprzedaż hurtową części i akcesoriów do

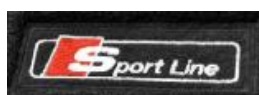
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Pozwana kontynuuje działalność gospodarczą indywidualnego przedsiębiorcy, a obecnego prezesa zarządu spółki K., prowadzoną pod firmą „G.” w Głuszycy, wykreśloną z dniem 30 września 2015 r. (dowód: odpis z KRS k.134-139, wydruk z CEiDG k.141-142)

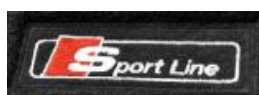

Za pośrednictwem portalu aukcyjnego (...)pl i sklepu internetowego pod adresem www. (...)pl pozwana oferuje i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe przeznaczone do samochodów marki (...) w ciemnej kolorystyce, opatrzone naszywkami z napisem . Pozwana zwraca uwagę nabywców na fakt wykończenia dywaników czerwoną lamówką w



sposób, w jaki wykończone są oryginalne V. AG:  Oferuje również tańsze zamienniki dywaników przeznaczonych do samochodów marki (...), które nie są obszyte czerwoną lamówką i opatrzone napisem  na ich wierzchniej stronie. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.144-147, 149-166, 168-197, 199-221, 223-332, 334-428, 529-532, 534-536, protokół notarialny k.430-456, 458-515)

Za pośrednictwem portalu aukcyjnego (...)pl i sklepu internetowego pod adresem www.(...)pl pozwana oferuje także i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe przeznaczone do różnych modeli samochodów marki (...) z naszywkami zawierającymi oznaczenia



i . Oferty ich sprzedaży są opatrzone fotografiami dywaników z wyeksponowanym oznaczeniem . (dowód: protokół notarialny k.85-132, oświadczenia k.134-157, k.159-160,162-168, protokół notarialny k.248-330, wydruki ze stron internetowych k.205-224, 226-246, 332-339, 341-347, 349-352, dokumentacja zakupu k.170-203 akt o sygn. XXII GWzt 16/16)

26 listopada 2014 r. powódki nabyły od pozwanej dywaniki samochodowe o



wyglądzie:

(dowód: oświadczenie k.517, 520, faktura k.518, fotografie k.521-527)

W postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu N. pod sygnaturami (...) i (...) w dniu 8 marca 2016 r. w magazynie spółki G. w Wałbrzychu przy (...) dokonano zajęcia 92 kompletów dywaników samochodowych z

oznaczeniem **S-line** i 109 kompletów dywaników z oznaczeniem **GTI**. Przedstawiciel pozwanej – prezes zarządu Grażyna Kępa przyznała, że dywaniki z oznaczeniem **GTI** stanowią własność spółki. Zobowiązała się wskazać w terminie 7 dni właściciela dywaników z oznaczeniem **S-line**. (dowód: protokół zabezpieczenia k.37, 39 akt o sygn. XXII GWzT 16/16) Nie uczyniła tego, w szczególności nie przyznała, że są one jej własnością. (obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd na podstawie zaoferowanego przez powódki materiału dowodowego. Pozwana kwestionowała stawiane jej zarzuty naruszania praw wyłącznych A. AG i V. AG, nie podważała jednak faktu zbycia dywaników samochodowych z oznaczeniami **GTI** i **S-line**, ani wydruków z platform aukcyjnych (...).pl i (...) oraz ze strony internetowej zawierających ofertę tego rodzaju towarów, co więcej w treściach tej strony internetowej pozwana posługuje się w celach reklamowych także innymi znakami towarowymi (słownymi i graficznymi). W ocenie Sądu, dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie złożone przez powódki, należy uzasadniać zarzut naruszenia przez spółkę G. praw z rejestracji unijnych znaków towarowych.

Prowadząc postępowanie dowodowe Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania przedstawiciela pozwanej, jako powoływanego na okoliczność negatywną (braku legitymacji czynnej), podlegającą ocenie normatywnej (naruszenie prawa wyłącznego osoby trzeciej), a także wobec niewskazania okoliczności wymagających wyjaśnienia, zgodnie z art. 299 k.p.c. Przekonując o nieużywaniu oznaczenia **S-line** pozwana nie wyjaśniła tej kwestii, a w szczególności nie odniosła się do przekształcenia w spółkę prawa handlowego jednoosobowej działalności gospodarczej K., o czym świadczą wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i informacja z CEiIDG.

Jakkolwiek zarzut nieprzedstawienia tłumaczeń dokumentów (świadczeń rejestracji EUIPO) został zgłoszony dopiero w toku postępowania, pomimo że w sprzecznie od wyroku zaocznego spółka G. odnosiła się do braku naruszenia ze względu na odmienność towarów, dla których znak **GOLF GTI** jest zarejestrowany, Sąd zobowiązał V. AG do złożenia żądanego przez pozwaną tłumaczenia.

#### **Sąd zważył:**

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

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie 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

(...)) 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 wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. *w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej* (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) 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 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P (...))

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 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) 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 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśli utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-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, 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 (...), 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 bez-pośredniego 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 (...))

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 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 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)


Z zaoferowanego przez powódkę materiału dowodowego wynika w sposób niewątpliwy prawo wyłączne V. AG do słownego znaku towarowego **GOLF GTI** IR-0968810, chronionego m.in. dla samochodów i ich części. Znak ten ma wysoką pierwotną zdolność odróżniającą i wypracowaną intensywnym używaniem zdolność wtórną. Dla towarów podobnych (komplementarnych), jakimi są akcesoria samochodowe (dywaniki) pozwana używa oznaczenia podobnego – jednego z dwóch dystynktywnych elementów znaku towarowego, wskazującego na model pojazdu, do którego dywaniki są przeznaczone. Czarno-czerwona kolorystyka oznaczenia oraz odwołanie w informacji handlowej do marki pojazdu ((...)), będącego drugim z elementów zarejestrowanego znaku towarowego, sprawia, że potencjalni nabywcy mogą być błędnie przekonani o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, z których wynika uprawnienie obowiązujące do korzystania ze znaku **GOLF GTI** IR-0968810.

Za przyjęciem istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd przemawia dodatkowo wygląd dywaników (kolorystyka, układ graficzny) nawiązująca do czerwono-czarnej kolorystyki jakiej dla swego znaku używa V. AG, zgodnie zaś z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12, jeżeli unijny znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści.

Sposób używania oznaczenia, podobnie jak to czyni powódka w odniesieniu do elementu GTI swego znaku towarowego - wyrazistego, w czerwono-czarnej kolorystyce, umieszczanego na wierzchniej stronie dywaników samochodowych, wykracza zdecydowanie poza granice dopuszczalnego informacyjnego używania znaku towarowego przez osoby trzecie. Działanie spółki G. należy więc uznać za bezprawne. Powódka może żądać zaniechania przez pozwaną tego rodzaju działań na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2b rozporządzenia.


Z materiału dowodowego zaoferowanego przez A. AG wynikają jej prawa wyłączne do unijnych znaków towarowych:  nr 010715944,  nr 002254068 i  nr 003689668.

W ocenie Sądu kwestionowane oznaczenia  i  używane przez pozwaną w związku z oferowaniem przez nią dywaników samochodowych można uznać za podobne do dwóch pierwszych z wymienionych znaków A. AG w rozumieniu art. 9 ust. 2b, rozporządzenia, powielają one bowiem odróżniające elementy słowne, w szczególności wyeksponowaną literę „S”, słowo „line” ze

znaku CTM-002254068 oraz element graficzny w postaci figury geometrycznej – rombu . Kolorystyka oznaczeń nawiązuje wprost do znanej konsumentom, jako używanej przez uprawnioną. Nieco odmienna czcionka i rozwinięcie litery „S” do słowa „sport”, w żadnym razie nie eliminuje wrażenia podobieństwa, oznaczenia obowiązujące jednoznacznie kojarzą się ze znakami towarowymi A. AG.



Pozwana używa kwestionowanych oznaczeń dla towarów w postaci dywaników samochodowych, identycznych z tymi dla których zarejestrowany jest znak towarowy nr 010715944 i podobnych do tych, dla jakich chroniony jest znak nr 002254068 (komplementarny charakter samochodów i akcesoriów samochodowych). Zasadnie zatem A. AG zarzuca pozwanej naruszenie jej praw do wymienionych znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b. rozporządzenia. Mamy tu do czynienia z konfuzyjnym podobieństwem znaków i oznaczeń, potencjalni nabywcy mogą bowiem błędnie uznać, że pozwana jest gospodarczo powiązana z A. AG co uprawnia ją do korzystania z tych znaków. Zważywszy postać oznaczeń, ich usytuowanie na wierzchniej stronie dywaników, używania znaków towarowych A. AG nie można w żadnym razie uznać za mieszczące się w granicach określonych w art. 12 rozporządzenia. Nie tylko bowiem nie spełnia ono kryterium niezbędności, ale nade wszystko rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej co do istnienia pomiędzy stronami powiązań prawnych, personalnych lub organizacyjnych, które uprawniają obowiązaną do korzystania ze znaków towarowych A. i AG.

W odniesieniu do wszystkich znaków towarowych (poza  nr 003689668, w którym zdecydowanie dystynktywny jest słowny element „AUDI” niewystępujący w oznaczeniach używanych przez obowiązaną) fakt naruszenia został dowiedziony, powódce służą zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 1 rozporządzenia i art. 286 p.w.p. zmierzające do powstrzymania pozwanej od dalszych naruszeń i usunięcia negatywnych skutków jej dotychczasowych bezprawnych działań.

Osoby zainteresowane nabyciem dywaników, zwykle posiadacze samochodów danej marki i modelu) uznają, że tak oznaczone – na wierzchniej stronie, w sposób bardzo wyrazisty, wręcz ozdobny – towary pochodzą od uprawnionych do znaków towarowych lub przedsiębiorstw powiązanych z nimi gospodarczo. **Pozwana narusza więc prawa powódek w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia.** Takiego sposobu używania znaków towarowych nie można uznać za mieszczące się w dopuszczalnych granicach dopuszczalnego informowania o przeznaczeniu towaru:

Wyłączność uprawnionego używania unijnego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Przy wykładni tego przepisu warto odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 (...) (...) oraz (...). Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia, dopuszczając możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki (...), 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 (...))

Także w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 (...) i (...), odpowiadając na pytanie prejudycjalne Trybunał wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) *ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.*



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

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

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /prawdopodobieństwo, możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie (...) 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 (...).*

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaku wspólnotowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np., jak w tym przypadku, naprawy lub sprzedaży samochodów marki (...). Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta samochodów, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnioną z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią.

## Uprawnienie z art. 12c nie rozciąga się na takie formy używania unijnych znaków

towarowych GOLF GTI, ,  w jakich podobnych do nich oznaczeń używa pozwana. Umieszczanie na przedniej stronie dywaników samochodowych kwestionowanych oznaczeń w żadnym razie nie może być uznane za konieczne do poinformowania potencjalnych nabywców do jakiego modelu samochodu danej marki są przeznaczone dywaniki. W tym celu wystarczające byłoby umieszczenie naszywki na spodzie dywanika lub nalepki na zewnętrznym opakowaniu foliowym. Pozwana musi zachować proporcje i tak formułować przekaz tak, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy jakie towary produkuje świadczy, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 17/06/2015 r. ICSK 327/14) Działania pozwanej naruszają zatem podstawową funkcję znaków towarowych, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru/usługi, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez znaki funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do osłabienia zdolności odróżniającej znaków towarowych V. AG i A. AG.

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

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

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 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.

W przekonaniu Sądu, **powódki nie mogą natomiast żądać ochrony swych znaków towarowych, odwołując się do ich renomy, 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<sup>bis</sup> 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 (...), renoima znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Nawet gdyby przyjąć, że sporne znaki cieszą się renomą, to brak jest dostatecznych dowodów jej naruszenia. W tym zakresie sądy 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 przyprowadzi 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 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 cyt. wyrok TS UE w sprawie C-125/14).

Uznając, że zarzuty zgłoszone przez pozwaną w sprzeciwie od wyroku zaocznego nie podważają słuszności żądań powódek Sąd orzekł o utrzymaniu w mocy – w całości – wyroku zaocznego wydanego w sprawie 4 lipca 2016 r. (art. 347 k.p.c.)

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ żądania pozwów zostały oddalone w nieznaczej części.** Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty za czynności adwokatów przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. *w sprawie opłat za czynności adwokackie*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił:

- w sprawie z powództwa A. AG: opłatę od pozwu 150 zł i koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa udzielonego w toku postępowania – 17 zł;
- w sprawie z powództwa V. AG: opłatę od pozwu 150 zł i koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa udzielonego w toku postępowania – 17 zł.

Sąd nie orzekł natomiast o zwrocie kosztów za postępowania zabezpieczające i wykonanie zabezpieczeń, ponieważ powódki nie przedstawiły postanowień komornika sądowego o ustaleniu

kosztów tychże postępowań. Uzupełnienie w tym zakresie postanowienia możliwe będzie na wniosek powódek w trybie art. 108<sup>1</sup> k.p.c.

Zarządzenie:

(...)

SSO Beata Piwowarska