

Sygn. akt I ACa 410/13 Sygn. akt I ACa 410/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Beata Kozłowska (spr.)

Sędzia SA Edyta Jefimko

Sędzia SO del. Ada Sędrowska

Protokolant st. sekr. sąd. Aneta Zembrzuszka

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa

(...) z siedzibą w F. w Japonii oraz M. (...) z siedzibą w W. w Belgii

(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

sygn. akt I C 396/12

I. zmienia zaskarżony wyrok:

- punkcie 1 (pierwszym) w ten sposób, że zakaz używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) i graficznego wspólnotowego znaku towarowego oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, ogranicza do sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając żądanie zakazania pozwanej używania tych znaków w pozostałym zakresie,

- w punkcie (trzecim) w ten sposób, że nakaz zniszczenia stanowiących jej własność szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia, lub ich odmiany kolorystyczne, albo – według wyboru pozwanej – usunięcia tych oznaczeń z szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, ogranicza do sytuacji, gdy szyldy,

banery, bilbordy, plakaty, ulotki i naklejki na pojazdy nie zostaną uzupełnione o wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając żądanie nakazania zniszczenia szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy w pozostałym zakresie,

- w punkcie 6 (szóstym) poprzez określenie kwoty, którą pozwana obowiązana jest uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie na kwotę 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), oraz zobowiązanie każdego z powodów: (...) z siedzibą w F. w Japonii oraz M. (...) z siedzibą w W. w Belgii do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwot po 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

- w punkcie 7 i 8 (siódmym i ósmym) w ten sposób, że znosi wzajemnie między stronami kosztów procesu,

II. oddala apelację w pozostałym zakresie,

III. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 410/13

UZASADNIENIE

Powódki (...) z siedzibą w F. w Japonii, zwana dalej również(...) oraz M. (...) z siedzibą w W. w Belgii, zwana dalej również „spółką belgijską”, wniosły o:

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod numerem (...) i graficznego wspólnotowego znaku towarowego, przedstawiającego logotyp składający się z owalu, w którego wnętrzu znajduje się litera(...) przypominająca (...), zarejestrowanego w OHIM pod numerem (...), a także ich odmian kolorystycznych, w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody,
2. zakazanie pozwanej używania oznaczenia (...) w nazwach domen internetowych, w tym w domenach: (...)
3. nakazanie pozwanej złożenia oświadczenia o treści wskazanej w pozwie i upoważnienia każdego z powodów – w przypadku gdyby pozwana nie opublikowała oświadczenia w terminie i w sposób wskazany w pkt 3. - do dokonania publikacji ogłoszenia,
4. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nią szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia, lub ich odmiany kolorystyczne, albo – według wyboru pozwanej – usunięcia tych oznaczeń z szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy;
5. zasądzenie kosztów postępowania.

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazała, że powodowa spółka belgijska nie wykazała swej legitymacji czynnej w niniejszej sprawie. Pozwana wskazała też, że nie dopuściła się naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych, do których prawa przysługują powodowej spółce japońskiej, bowiem nie zostały one zastrzeżone dla grupy 35 klasyfikacji nicejskiej. Pozwana miała więc prawo używać tych znaków do prowadzenia sprzedaży oryginalnych samochodów marki M. i oryginalnych części do tych samochodów. Poza tym prawo używania

tych znaków wynika z faktu powiązań gospodarczych stron. Zdaniem pozwanej powództwo jest elementem walki z pozwaną spółką, dlatego też jest sprzeczne z art. 5 k.c.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. **zakazał pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) i graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, billboardach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody;**
2. **zakazał pozwanej używania oznaczenia „m.” w nazwach domen internetowych (...);**
3. **nakazał pozwanej zniszczenie stanowiących jej własność szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia, lub ich odmiany kolorystyczne, albo – według wyboru pozwanej – usunięcie tych oznaczeń z szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy;**
4. **w pozostałej części powództwo oddalił;**
5. **opłatę ostateczną ustalił na kwotę 5 000 zł i uznał za pobraną od powodów do kwoty 1 000 zł;**
6. **nakazał pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 4 000 zł;**
7. **zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) z siedzibą w F. kwotę 3 537 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;**
8. **zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz M. (...) z siedzibą w W. kwotę 3 537 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.**

Swe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i następujących ocenach prawnych:

(...) w(...) jest spółką prawa japońskiego, a M. (...) z siedzibą w W. jest spółką belgijską. Obie działają na światowym rynku usług motoryzacyjnych. (...) jest producentem samochodów oraz części zamiennych do samochodów marki M.. Jej spółka córka - M. (...) wprowadza je do obrotu, koordynuje działania logistyczne oraz nadzoruje autoryzowaną sieć salonów sprzedaży i warsztatów, funkcjonujących według ściśle określonych reguł. Stosowany przez nią, system oznakowania M. składa się z takich elementów, jak: wolnostojące pylony i maszty z flagami, podłużne szyldy i banery mocowane na budynkach.

(...) służą prawa do :

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) w dniu 1 IX 1998 r. z pierwszeństwem od 11 I 1996 r., o czym opublikowano 19 X 1998 r., dla towarów i usług w klasach 7, 12 i 37 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla pojazdów;

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 10 XI 2009 r. z pierwszeństwem od 12 III 2009 r., o czym opublikowano 16 XI 2009 r., dla towarów i usług w klasach 1, 2, 3, 4, 7, 12, 27, 37 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla samochodów osobowych, części i akcesoriów do nich.

M. (...) jest licencjobiorcą, uprawnionym do używania znaków towarowych **M.** w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i dystrybucji i świadczenia usług logistycznych. W Polsce spółka jest reprezentowana przez jej oddział.

Renomowane znaki towarowe **M.** są od wielu lat intensywnie używane w działaniach marketingowych i promocyjnych przez uprawnioną oraz – za jej zgodą – przez podmioty prawnie i gospodarczo powiązane z (...). Mają one wysoką zdolność odróżniającą i są dobrze znane nabywcom pojazdów mechanicznych oraz usług ich naprawy i konserwacji.

Pozwana (...) spółka z o.o. w Ł., oferująca usługi sprzedaży samochodów marki M., używa dla ich oznaczenia, w dokumentach handlowych i reklamie, m.in. na szyldach, banerach i bilbordach, a także w treściach umieszczonych na stronie internetowej pod adresem (...), oznaczenia graficznego (w kolorze srebrnym) i słowno-graficznego (w kolorze niebieskim) identycznych ze wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...).

Sąd Okręgowy nie podzielił zastrzeżeń pozwanej odnoszących się do nienależytego udokumentowania uprawnień licencjobiorcy i wyjaśnił, że sposób zapisywania postanowień kontraktów może się różnić w różnych systemach prawnych. Z dokumentu załączonego do pozwu wynika w sposób niewątpliwy zakres współpracy powódek oraz uprawnienie M. (...) do (niewyłącznego) używania praw wyłącznych (...). Wspólne wystąpienie na drogę sądową przeciwko naruszcycielowi, powinno być interpretowane, jako wyrażenie przez licencjodawcę zgody, w rozumieniu art. 22 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przepis ten nie formułuje żadnych szczególnych wymogów co do formy, w jakiej zgoda na wystąpienie z powództwem o ochronę wspólnotowego znaku towarowego powinna być udzielona.

Wspólnotowe znaki towarowe, których ochrony w niniejszym postępowaniu dochodzą powodowe spółki, są znakami renomowanymi, co przyznała pozwana spółka.

Bezsporne są także fakty używania przez spółkę (...) słowno-graficznego i słownego znaków towarowych **M.** w informacji handlowej i reklamie świadczonych przez pozwaną usług sprzedaży pojazdów samochodowych, części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Pozwana nie twierdziła, że dysponuje zgodą uprawnionej na takie używanie, lecz wskazała, że mieści się ono w granicach dopuszczalnego korzystania, w rozumieniu art. 12c rozporządzenia 207/2009.

Spór stron, zdaniem Sądu Okręgowego, nie odnosił się zatem do faktów, lecz do ich oceny prawnej.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że pominął liczne twierdzenia stron i wnioski dowodowe na okoliczność ich współpracy, szczególnie w zakresie prowadzenia autoryzowanego salonu (...). Skoro współpraca ta została zakończona, a powódka M. (...) cofnęła zgodę na używanie przez pozwaną znaków **M.**, nie ma to znaczenia dla oceny zasadności zarzutów aktualnego naruszania praw wyłącznych. Wbrew przekonaniu spółki (...), stwierdzenie naruszenia i dochodzenie sankcji zakazowych nie jest warunkowane winą naruszcyciela. Nie ma także wpływu na ewentualne nałożenie na pozwaną obowiązku usunięcia skutków naruszenia interesów gospodarczych przez złożenie odpowiedniego oświadczenia (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.) Brak po jej stronie winy, który pozwana stara się wykazać i udowodnić, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu na gruncie cyt. rozporządzenia i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zważywszy, że inne przyczyny zadecydowały o oddaleniu żądania z pkt 3 pozwu, bezprzedmiotowe byłoby prowadzenie dowodów zmierzających do wykazania, że powódki naruszają zasadę czystych rąk. Z tych przyczyn Sąd Okręgowy pominął twierdzenia stron i oddalił wnioski dowodowe odnoszące się do ich wcześniejszej współpracy.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku

towarowego, które reguluje kwestie wspólnotowych znaków towarowych sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę.

Art. 9 rozporządzenia 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Pozwana używa w informacji handlowej i reklamie znaków(...), identycznych ze wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...) w wersji czarno-białej. Ochrona tych znaków obejmuje różne ich wersje kolorystyczne, ich stosowanie przez pozwaną będzie więc traktowane, jako używanie znaków identycznych.

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. Stosunek między usługami handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, a towarami objętymi rejestracją znaków M. charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia usług, które są oferowane właśnie przy ich sprzedaży. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów detalicznych, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu. Towary i usługi stron należy zatem uznać za podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

W ocenie Sądu Okręgowego, ze względu na identyczność znaków, wysokie podobieństwo towarów i usług oraz istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, działanie pozwanej wyczerpuje znamiona naruszenia prawa do znaków i, określonego w art. 9 ust. 1b.

Zdaniem Sądu Okręgowego pozwana narusza prawo z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych M. również w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia. Zaoferowane przez powódki dowody, zdaniem Sądu Okręgowego, przekonują o tym, że w konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść, jej usługi sprzedaży samochodów marki M., części zamiennych i akcesoriów mogą być bowiem traktowane przez klientów, jako autoryzowane przez (...).

W ocenie Sądu Okręgowego, użycie przez pozwaną znaków(...), identycznych z renomowanymi wspólnotowymi znakami towarowymi (...) w odniesieniu do usług sprzedaży pojazdów samochodowych marki M., bardzo podobnych do towarów, dla których znaki są chronione wywołuje poważne ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. Konsumenci mogą uznać, że używanie znaków **M.** wskazuje na przynależność salonu spółki (...) do sieci autoryzowanej, co nie jest zgodne z prawdą.

Wyłączność uprawnionego używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c rozporządzenia 207/2009, 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.

Przy wykładni tego przepisu Sąd Okręgowy odwołał się do poglądów Trybunału Sprawiedliwości UE, wyrażonych w wyroku wydanym 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego BMW w związku ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. 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.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go (w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znak przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek). Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków BMW, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków BMW w sformułowaniach typu: sprzedaż samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW (cyt. za Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74).

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

Sąd Okręgowy wskazał, że wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznego interesów właściciela znaku towarowego. 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.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. 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.

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, sprzedaży samochodów marki M.. 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 słowno-graficzny i graficzny wspólnotowe znaki towarowe i . W przekonaniu Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znaków w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania marki samochodów sprzedawanych w salonie (...) wystarczające będzie, w każdym wypadku, użycie oznaczenia słownego **M.** Tak sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. Używając go wyłącznie w funkcji wskazania marki pojazdów sprzedawca należycie zabezpieczy swoje interesy. Krótka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa **M.** pozwoli w sposób jasny, w pełni zrozumiały i kompletny poinformować nabywców usług oferowanych przez pozwaną o przedmiocie prowadzonej przez nią działalności. Musi ona jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy co oferuje, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na stronach internetowych przedsiębiorców umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji i reklamy, czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Należy zadbać o wyeliminowanie takich sformułowań, które wskazują na producenta pojazdów, odwołują się do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku skrótowego przedstawiania przez pozwaną jej oferty i eksponowania znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane na jej rzecz, sugerującego istnienie pomiędzy nią a (...) związków handlowych. W żadnym razie nie może to być traktowane jako działanie niezbędne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powiązań handlowych łączyło się z naruszeniem wartości znaków poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z ich charakteru odróżniającego albo renomy. Do uznania, że działanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle wystarczy, aby wystąpiła jedna ze wskazywanych przez ETS przesłanek.

Zdaniem Sądu Okręgowego, używanie przez pozwaną znaków i może wywołać przekonanie nabywców o jej przynależności do autoryzowanej przez M. (...) sieci sprzedaży samochodów marki M., wykracza zatem poza granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków towarowych, o których mowa w art. 12. Naruszeń nie eliminuje użycie przez pozwaną zwrotu „niezależny dealer”. Należy bowiem pamiętać, że granice dozwolonego używania cudzego znaku towarowego wyznacza konieczność, a nie słuszność wynikająca z reguł konkurencji na określonym rynku (por. ETS w cyt. wyrokach w sprawach BMW i Gillette).

Za całkowicie nieuprawnione Sąd Okręgowy uznał używanie przez pozwaną oznaczeń podobnych do znaku w nazwach domen internetowych (...). Elementem odróżniającym tego znaku i przeciwstawionych mu oznaczeń jest słowo **M.** , grafika znaku jest ograniczona do charakterystycznej czcionki, która w żaden sposób nie może zdominować skojarzenia, jakie wywołuje używanie przez (...) M. tego samego słowa w nazwach domen internetowych, których pozwana jest abonentem. Pozostałe elementy nazw(...) mają charakter stricte opisowy, wskazując na siedzibę przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia przez niego działalności handlowej.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego 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 uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze środki ochrony znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Sąd Okręgowy uznał, że przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 uzasadniają:

1. zakazanie spółce (...) używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) i graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, billboardach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody;
2. zakazanie pozwanej używania oznaczenia „m.” w nazwach domen internetowych (...)

Sąd Okręgowy oddalił natomiast powództwo w odniesieniu do używania oznaczenia m., jako elementu innych nazw domen internetowych, powódki nie dowiodły bowiem, że pozwana jest ich abonentem, bądź, że istnieje realne ryzyko naruszenia w ten sposób w przyszłości ich praw.

Żądanie sformułowane w pkt 5. pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z art. 286 p.w.p., 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 o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia i interesy osób trzecich. Zniszczenie szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia, lub ich odmiany kolorystyczne, albo – według wyboru pozwanej – usunięcie tych oznaczeń z szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, powinno być ograniczone do tych przedmiotów, które stanowią własność pozwanej.

W odniesieniu do, tak oznaczonych, szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy znajdujących się w posiadaniu pozwanej, a nie będących jej własnością, powództwo podlegało oddaleniu.

Deklarowane przez pozwaną, zaniechanie, czy raczej ograniczenie używania spornych znaków towarowych (pozwana używa ich nadal w informacji handlowej na swej stronie internetowej) nie może stać na przeszkodzie nałożeniu zakazów i nakazów, pozwana jest bowiem do tego zobligowana orzeczeniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń. Ponadto – prowadząc działalność gospodarczą w tym zakresie (...) M. może w każdej chwili wznowić sprzedaż pojazdów, akcesoriów i części zamiennych do samochodów M., istnieje zatem realna groźba naruszenia w przyszłości praw wyłącznych.

Sąd Okręgowy uznał, że nie zasługują na uwzględnienie żądania nakazania pozwanej złożenia oświadczenia o przeproszeniu, a w konsekwencji także upoważnienia powódek do zastępczego wykonania tego obowiązku oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

(...) nie służy ochrona jej interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem spółka japońska nie udowodniła w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze.

Natomiast roszczenia powodowej spółki belgijskiej oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zdaniem Sądu Okręgowego, nie zasługiwały na uwzględnienie, bowiem żądana treść oświadczenia była zbyt ogólna w użytych w nim sformułowaniach.

Za nieuzasadniony Sąd Okręgowy uznał zarzut oznaczania swojego przedsiębiorstwa tymi znakami, pozwana bowiem nie używa spornych znaków: słowno-graficznego ani graficznego dla oznaczenia jej przedsiębiorstwa.

Sąd Okręgowy pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe, które odnosić się miały do naruszenia praw powódek do firmy, znajdujące oparcie w art. 43¹⁰ k.c., ponieważ nie zgłosiły one żadnych roszczeń mogących wynikać z tego rodzaju naruszenia. Sformułowanie powództwa odnosi się bowiem wyłącznie do ochrony praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych oraz ochrony interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.

Pozwana zaskarżyła wyrok apelacją w części, to jest co do punktu 1, 2, 3, 6, 7, 8 wyroku.

Wyrokowi skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów:

a) prawa materialnego:

- przepisu art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez jego niezastosowanie;
- przepisu art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez jego niezastosowanie;
- przepisu art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy przepis ten nie powinien być stosowany w sprawie niniejszej;
- przepisu art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez jego błędną interpretację przejawiającą się w przyjęciu braku uzasadnionej przyczyny stosowania znaków przez pozwaną posiadanie nienależnej korzyści po stronie pozwanej oraz szkodliwych skutków dla renomy wspólnotowego znaku towarowego;
- przepisu art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez jego niezastosowanie, w sytuacji, w której używanie znaków towarowych było zgodne z powołanym przepisem;
- przepisu art. 22 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez ich błędną interpretację, przejawiającą się w przyjęciu istnienia umowy licencyjnej między powódkami oraz udzielenia zgody właściciela znaków powódce ad. 2 na wytoczenie przedmiotowego powództwa;

- przepisu art. 5 k.c. w związku z przepisami art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz punktu 48 Rozporządzenia Komisji (UE) 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, przez ich niezastosowanie;

b) prawa procesowego:

- przepisu art. 227 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na oddaleniu wniosków dowodowych z przesłuchania świadków H. M. i Ł. P. co do faktów, mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, w szczególności w zakresie objętym nadużyciem prawa przez powódki; przepisu art. 227 k.p.c. w związku z art. 299 k.p.c. przez jego niezastosowanie i pominięcie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron, (a przynajmniej strony pozwanej) na okoliczności dotyczące nadużycia prawa przez powódki; przepisu art. 227 k.p.c. w związku z art. 232 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na zaniechaniu ustalenia i braku zarządzenia przeprowadzenia dowodu z pełnego tekstu umowy wiążącej strony, co uniemożliwiło przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu, co do zakresu uprawnień określonych w art. 11 ust. 3 umowy, a także co do prawa właściwego dla tej umowy;
- przepisu art. 328 k.p.c. przez jego niezastosowanie w zakresie dotyczącym braku wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia, w zakresie uznania punktu 11 ust. 3 umowy między stronami jako licencji oraz braku wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie przyjęcia, że udzielenie zgody na wystąpienie z powództwem może być dokonane milcząco przez brak sprzeciwu wobec wytoczenia powództwa, oraz braku przytoczenia przepisów prawa w tych zakresach;
- przepisu art. 1143 k.p.c. przez jego niezastosowanie, polegające na nie ustaleniu tekstu prawa obcego regulującego umowę między powódkami, pomimo, że ocena prawna istnienia bądź nie licencji i ewentualnie formy prawnej udzielania zgody na wystąpienie z powództwem mogła być dokonana wyłącznie w oparciu o przepisy prawa właściwe dla umowy;
- przepisu art. 379 pkt 1 k.p.c. w związku z art. 106 ust. 1, ust. 2 art. 94 i art. 96 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 27 k.p.c., przez rozstrzygnięcie o roszczeniach z art. 286 prawa własności przemysłowej z naruszeniem jurysdykcji sądu;
- przepisu art. 100 k.p.c. przez jego błędną wykładnię, w sytuacji oddalenia znacznej części żądań pozwu i ograniczenia powództwa o roszczenia związane z usługami serwisowymi.

Podnosząc te zarzuty pozwana wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części, i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie co do wyroku w części dotyczącej punktu 3 o uchylenie wyroku i odrzucenie pozwu w tej części.

Powodowe spółki w odpowiedzi na apelację pozwanej wniosły o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie od pozwanej na ich rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanej zasługuje jedynie na częściowe uwzględnienie.

Pozwana w swej apelacji podniosła zarówno zarzuty naruszenia prawa procesowego, jak i prawa materialnego. W pierwszej kolejności rozważania wymagają zarzuty naruszenia prawa procesowego, zwłaszcza że pozwana w ramach tej grupy zarzutów kwestionuje zakres przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego i poczynione w sprawie ustalenia faktyczne. Jedynie bowiem na gruncie niewadliwie ustalonego stanu faktycznego możliwym jest dokonanie oceny prawidłowości zastosowania prawa materialnego.

Pozwana w swej apelacji podniosła zarzut naruszenia przepisu art. 227 k.p.c. wskazując, iż w niniejszej sprawie przepis ten został niewłaściwie zastosowany i wskutek tego doszło do oddalenia wniosków dowodowych pozwanej o przesłuchanie świadków H. M. i Ł. P. oraz dowodu z przesłuchania stron co do faktów, mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, w szczególności co do nadużycia prawa przez powodowe spółki. Zarzut ten, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest niezasadny. Słusznie bowiem Sąd Okręgowy uznał, iż kierowane w szczególności pod adresem spółki belgijskiej zarzuty nadużycia prawa nie odnoszą się do używania spornych znaków towarowych, ale do nieuzasadnionej odmowy nawiązania współpracy gospodarczej, nie mają zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., która dotyczy ochrony wspólnotowych znaków towarowych a nie niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję. Jeśli nawet zaistniałyby podstawy do przypisania powodowej spółce belgijskiej nadużycia pozycji i bezzasadnego przedłużania, czy odsuwania w czasie decyzji co do nawiązania współpracy z pozwaną spółką, to i tak w żadnej mierze fakt ten nie mógłby usprawiedliwiać odmowy udzielenia powodowym spółkom ochrony przed naruszeniem ze strony pozwanej wspólnotowych znaków towarowych. Z tego powodu również podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przepisu art. 5 k.c. w związku z przepisami art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz punktu 48 Rozporządzenia Komisji (UE) 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, przez ich niezastosowanie uznać należy za całkowicie chybiony.

Pozwana w ramach zarzutów naruszenia prawa procesowego zarzuciła naruszenie art. 227 k.p.c. w związku z art. 232 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji nieprzeprowadzenie dowodu z pełnego tekstu umowy wiążącej strony, co uniemożliwiło ustalenie zakresu uprawnień spółki belgijskiej określonych w art. 11 ust. 3 umowy, a także prawa właściwego dla tej umowy.

Podnosząc ten zarzut pozwana kwestionuje legitymację czynną powodowej spółki belgijskiej. Kwestii legitymacji czynnej spółki belgijskiej, jako licencjobiorcy, dotyczą również dalsze zarzuty apelacji pozwanej, tj. zarzut naruszenia przepisu art. 328 k.p.c., którego pozwana upatruje w wyjaśnieniu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie uznania pkt 11 ust. 3 umowy między powodowymi spółkami jako licencji oraz braku wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie przyjęcia, że udzielenie zgody na wystąpienie z powództwem może być dokonane milcząco przez brak sprzeciwu wobec wytoczenia powództwa. Pozwana, kwestionując legitymację czynną spółki belgijskiej, podniosła również zarzut naruszenia przepisu art. 1143 k.p.c. przez jego niezastosowanie i nieustalenie tekstu prawa obcego regulującego umowę między powódkami, pomimo tego, że ocena prawna istnienia licencji i ewentualnie formy prawnej udzielania zgody na wystąpienie z powództwem, mogła być dokonana wyłącznie w oparciu o przepisy prawa właściwego dla umowy. Pozwana, kwestionując legitymację czynną belgijskiej spółki, podniosła również zarzut naruszenia przepisu art. 22 ust. 3 rozporządzenia 207/2009.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wszystkie te zarzuty nie pozwalają na stwierdzenie, że powodowa spółka belgijska, występująca w niniejszym procesie jako licencjobiorca, nie ma czynnej legitymacji.

Kwestię legitymacji licencjobiorcy do wytoczenia powództwa reguluje, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, w sposób samodzielny, art. 22 ust. 3 rozporządzenia 207/2009. Z treści tego przepisu wynika, że bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. Zauważyć przy tym należy, iż z treści art. 23 zdanie pierwsze rozporządzenia 207/2009 wynika, że czynności prawne określone w art. 17, 19 oraz 22 (a więc również ustanowienie licencji), dotyczące wspólnotowego znaku towarowego, wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pomimo tego, iż kwestia relacji pomiędzy art. 22 a art. 23 zdanie pierwsze rozporządzenia 207/2009 nie została jednoznacznie podniesiona w apelacji pozwanego, to zachodzi konieczność wyjaśnienia tej kwestii w pierwszej kolejności, bowiem ustalenie, że rejestracja licencji jest decydująca dla możliwości wytoczenia powództwa przez licencjobiorcę, przesądzałaby brak

legitymacji spółki belgijskiej w niniejszym procesie. Nie ma bowiem sporu pomiędzy stronami, iż umowa licencyjna, na którą powołują się powodowe spółki, nie została wpisana do rejestru.

W polskiej doktrynie prezentowany jest pogląd, iż na gruncie rozporządzenia 40/94, które zostało zastąpione przez obecnie obowiązujące rozporządzenie 207/2009, ale którego art. 23 miał analogiczną treść, jak art. 23 aktualnie obowiązującego rozporządzenia, dopiero po wpisaniu licencji do rejestru licencjodawca może skutecznie powoływać się na swe prawa wynikające z licencji wobec osób trzecich, w tym również wobec osób, którym zarzuca naruszenia wspólnotowych znaków towarowych, których licencja dotyczy. Innymi słowy, „skutki licencji niewpisanej do rejestru do momentu powzięcia o niej wiadomości przez osobę trzecią mają zastosowanie jedynie w stosunku obligacyjnym pomiędzy licencjodawcą a licencjodawcą (tak M. Załucki w artykule Wytaczanie powództwa przez licencjodawcę (...) Rejent 2003/3/107 oraz w monografii „Licencja na używanie znaku towarowego: studium prawno-porównawcze” Oficyna a Wolters Kluwer business).

Odmienne poglądy, jednakże bez szerszej analizy, jedynie z odwołaniem się do doktryny niemieckiej prezentowane są w Systemie Prawa Prywatnego przez R. Skubisza i M. Kępińskiego. Autorzy ci stwierdzili, że „gdy chodzi o wspólnotowy znak towarowy, to nawet licencjodawca niewyłączny może za zgodą licencjodawcy występować z powództwem z tytułu naruszenia wspólnotowego znaku towarowego (art. 22 ust. 3 rozporządzenia Nr 207/2009). Wpis licencji do rejestru nie jest konieczny dla występowania licencjodawcy z powództwem o naruszenie”.

Jeśli natomiast chodzi o stanowisko judykatury, to kwestia ta nie została przedmiotem szerszych wypowiedzi. Jednakże w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. I ACa 21/13 Sąd Apelacyjny w Poznaniu jedynie ubocznie odwołał się do treści art. 23 rozporządzenia 207/2009. Stwierdził bowiem, iż na gruncie art. 76 ust. 6 ustawy Prawo własności przemysłowej w sytuacji, gdy umowa licencji nie została zarejestrowana, licencjodawca nie ma legitymacji do dochodzenia ochrony znaku towarowego. Zarazem jednak wskazał, że analogiczne rozwiązania funkcjonują również na poziomie europejskiego prawa wspólnotowego (por. np. art. 33 ust. 2 zd. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. U. UE.L, 2002.3.1 oraz art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2007 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. U. UE. L., 2009.78.1).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego orzekającego w niniejszej sprawie rację należy przyznać tym poglądom, w myśl których art. 23 reguluje jedynie majątkowe skutki przejścia praw, licencji i praw rzeczowych wobec osób trzecich. Wbrew niebyt precyzyjnemu brzmieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia 207/2009, przepis ten nie dotyczy skutków czynności prawnych wobec wszystkich osób trzecich, tylko wyłącznie skutków czynności prawnych w sensie majątkowym i ograniczony jest tylko do niezgodnych ze sobą rozporządzeń. Tylko w takim zakresie wpis do rejestru wywołuje skutki, natomiast w żadnym razie jako akt konstytutywny dla nabycia prawa, przy czym wiedza o czynności zastępuje rejestrację (art. 23 ust. 1 zd. 2), a w przypadku sukcesji uniwersalnej rejestracja w ogóle nie jest konieczna (art. 23 ust. 2). Pozostałe skutki licencji występują również bez jej rejestracji, w tym możliwość licencjodawcy, pod pewnymi warunkami, do przyłączenia się do powództwa wszczętego przez właściciela o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego bądź do wystąpienia z powództwem o naruszenie.

Taka właśnie sytuacja zachodziła w niniejszej sprawie. Zatem brak rejestracji umowy licencyjnej nie może być podstawą stwierdzenia braku legitymacji czynnej powodowej spółki belgijskiej, występującej z roszczeniami o ochronę znaków wspólnotowych, z których może korzystać w oparciu o licencję.

Kolejna kwestia, która wymaga analizy to kwestia skuteczności umowy licencyjnej, bowiem pozwana w swej apelacji podniosła zarzut, iż brak było możliwości dokonania oceny skuteczności umowy licencji, gdyż powodowe spółki nie przedstawiły pełnego tekstu umowy o współpracy, a jedynie postanowienie jej art. 11 ust. 3 dotyczące korzyści z licencji. Zgodzić się należy z pozwaną, iż dla oceny ważności i skuteczności licencji, co do zasady koniecznym jest zapoznanie się z całością tekstu umowy, aby m.in. ustalić kiedy umowa była zawarta, czy strony nie dokonały wyboru prawa, itp. Tym niemniej, kwestia tego, jakie prawo jest właściwe dla danego stosunku zobowiązaniowego, nie wynika z art. 1143 k.p.c., lecz z norm kolizyjnych, a więc przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr

593/2008, lub ustawy prawo prywatne międzynarodowe, jeśli zastosowanie rozporządzenia 593/2008 z uwagi na kwestie temporalne nie wchodziłoby w grę.

Nie rozwijając zbędnie tego wątku, wskazać należy, iż art. 1143 k.p.c. ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy na gruncie norm kolizyjnych zostanie ustalone, że prawem właściwym jest prawo obce i koniecznym jest ustalenie treści tego prawa obcego. Przy czym art. 1143 k.p.c. wskazuje jedynie na jedną z możliwości ustalania treści prawa obcego. Tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, w niniejszej sprawie nie zachodziła potrzeba ustalania prawa właściwego dla umowy licencyjnej. Rozporządzenie 207/2009 wprowadza bowiem w tym zakresie samodzielną regulację, stanowiąc w art. 22 ust. 1, iż wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

Powszechnie przyjmuje się, że postanowienia rozporządzenia są samodzielną regulacją, która nie przewiduje wymogów co do formy umowy licencyjnej, a więc honoruje również licencje udzielone ustnie. Potwierdził to English High Court w orzeczeniu wydanym w sprawie *Jean Christian Perfumes Ltd & Anor v Thakrar (t/a Brand Distributor or Brand Distributors Ltd)* [2011] EWHC 1383 (Ch). W orzeczeniu tym English High Court stwierdził, że nawet licencjobiorca, jako strona ustnej umowy licencji dotyczącej wspólnotowego znaku towarowego może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia tego znaku jeśli ma zgodę właściciela znaku (więcej na ten temat: Amanda Michaels w *Intellectual Property at the Crossroads of Trade* pod redakcją J. Rosen).

O ile zatem fragmentaryczny zapis pisemnej umowy może nie rozwiewać wszelkich wątpliwości co do zakresu uprawnień udzielonych przez spółkę japońską powodowej spółce belgijskiej, to wobec wspólnego wystąpienia i zgodnego twierdzenia przez obie powodowe spółki, że spółka belgijska jest uprawniona w zakresie swego przedsiębiorstwa do korzystania z dwóch znaków wspólnotowych, do których prawa przysługują japońskiej spółce, zbędnym jest czynienie ustaleń co do tego czy w świetle prawa właściwego umowa licencji jest skutecznie zawarta. Nawet bowiem jeśli w świetle prawa właściwego umowa ta nie byłaby skuteczna, to z pewnością te zgodne oświadczenia powodowych spółek dają podstawy do uznania, że spółka japońska upoważniła spółkę belgijską, jako licencjobiorcę, do korzystania ze znaków, do których prawa przysługują japońskiej spółce, ale i wyraziła zgodę na dochodzenie ich ochrony w niniejszym postępowaniu. Przepisy rozporządzenia nie wymagają również konieczności żadnej szczególnej formy dla takiej zgody.

Pozwana w swej apelacji podniosła również zarzut naruszenia przepisu art. 379 pkt 1 k.p.c. w związku z art. 106 ust. 1, ust. 2 art. 94 i art. 96 rozporządzenia nr 207/2009 z 26 w związku z art. 27 k.p.c. przez rozstrzygnięcie o roszczeniach z art. 286 prawa własności przemysłowej z naruszeniem jurysdykcji sądu.

Podniesienie zarzutu braku jurysdykcji jest, zdaniem Sądu Apelacyjnego o tyle nieuprawnione, iż jurysdykcja polskiego sądu wynika właśnie z przepisów wskazanych przez samą pozwaną. Pozwana, odwołując się do postanowień rozporządzenia 207/2009, dostrzega, że rozporządzenie to zawiera regulacje dotyczące jurysdykcji międzynarodowej. Art. 97 tego rozporządzenia stanowi bowiem, iż postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. Co więcej, art. 106 rozporządzenia 207/2009 stanowi, że w państwie członkowskim, którego sądy są właściwe na mocy art. 94 ust. 1, a więc mające jurysdykcję na gruncie rozporządzenia 44/2001, są właściwe również dla powództw innych niż określone w art. 96 rozporządzenia 207/2009, dla których byłyby właściwe miejscowo oraz rzeczowo w przypadku powództw odnoszących się do krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie. Pozwany, podnosząc zarzut braku jurysdykcji, nie kwestionuje tego, że ma swą siedzibę na terytorium RP, zatem sądy polskie mają jurysdykcję co do wszelkich roszczeń, których przedmiotem jest naruszenie wspólnotowego znaku towarowego. Nie wskazuje natomiast bliżej jakichkolwiek przyczyn, dla których sąd polski nie miałby jurysdykcji co do wszystkich roszczeń zgłoszonych przez powodowe spółki.

W ramach zarzutów naruszenia prawa materialnego pozwana podniosła zarzuty naruszenia przepisu art. 9 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wszystkie te zarzuty są chybione. Jeśli chodzi o zarzut art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 207/2009, to może on budzić zdziwienie z tego powodu, iż Sąd Okręgowy nie przypisał pozwanej naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych w sposób, o którym mowa w tym przepisie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy dokonał trafnej oceny podobieństwa towarów i usług, jak i ryzyka konfuzji, czyli ryzyka wprowadzenia w błąd na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia 207/2009. Zbędnym jest powielanie argumentów wskazanych już przez Sąd Okręgowy, a zarzuty apelacji w żadnej mierze trafności tej argumentacji nie podważają. Ograniczają się one w istocie do powtórzenia tezy prezentowanej w toku postępowania pierwszoinstancyjnego, iż z tego tylko powodu, że znaki towarowe, których dotyczy niniejszy spór, nie zostały zarejestrowane dla usługi handlu detalicznego, to nie można mówić o tożsamości usług. Pogląd ten nie jest słuszny.

Jeśli natomiast chodzi o zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 207/2009, to również w tym zakresie Sąd Okręgowy trafnie uznał, że sposób używania wspólnotowych znaków towarowych przez pozwaną, może wprowadzać w błąd opinię publiczną.

Jeśli chodzi o kolejny zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. zarzut naruszenia art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, to zmierza on do wykazania, że pozwana spółka ma prawo korzystania ze znaków towarowych, bowiem posługuje się nimi w celach informacyjnych, tj. celem poinformowania klientów, że sprzedaje samochody marki M., które wcześniej zostały wprowadzone do obrotu przez powodowe spółki.

Zarzut ten należy uznać za częściowo zasadny, a przemawiają za tym argumenty wywiedzione w istocie z tych samych orzeczeń, do których odwołał się Sąd Okręgowy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego analiza stanowiska Trybunału dokonana przez Sąd Okręgowy była zbyt wybiórcza, co w konsekwencji doprowadziło do częściowo błędnych wniosków.

Otóż, z utrwalonego już orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów ma nie tylko prawo do ponownej sprzedaży towarów oznakowanych zarejestrowanym znakiem towarowym, które zostały wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty przez uprawnionego lub za jego zgodą, lecz także ma prawo do posługiwania się tym znakiem, aby stosować reklamę tych towarów wśród odbiorców (por. pkt 36 wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 perfumy Christian Dior Zb. Orz. 1997 s. I-6013). Co prawda pogląd ten został wyrażony na gruncie art. 5-7 dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1998 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, zachowuje on w pełni aktualność również na gruncie art. 12 i 13 rozporządzenia 207/2009. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości w kolejnym orzeczeniu z dnia 23 lutego 1999 r. wydanym w sprawie Bayerische Motorenwerke AG(BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Roland Karel Deenik C-342/97 wydanym na gruncie sprawy o bardzo zbliżonym stanie faktycznym do niniejszej sprawy uznał, że używanie znaku towarowego BMW (który w sprawie tej nie był li tylko znakiem słownym, jak przyjął to błędnie Sąd Okręgowy) w ogłoszeniach odnoszących się do usługi sprzedaży używanych pojazdów BMW ma bez wątpienia za cel odróżnienie przedmiotu świadczonych usług (por. pkt 39 wyroku). Uprawniony do znaku BMW nie może zgodnie z art. 7 dyrektywy zakazać osobie trzeciej używania swoich znaków towarowych w celu poinformowania odbiorców, że jest osobą posiadającą kwalifikacje lub jest specjalistą od sprzedaży używanych samochodów BMW, o ile reklama dotyczy pojazdów wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspólnoty (pkt 50 wyroku).

Zasadą jest zatem, że uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedaży markowych towarów. Oznacza to, że nie można co do zasady nałożyć na określonego przedsiębiorcę generalnego zakazu używania znaków towarowych, do których prawa przysługują innemu podmiotowi, w celu poinformowania odbiorców, że jest osobą posiadającą kwalifikacje lub jest specjalistą od sprzedaży towarów wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspólnoty.

Oczywiście zachodzą wyjątki od tej zasady i w swym dotychczasowym orzecznictwie Trybunał w sposób jednoznaczny wskazał, że uprawniony do znaku towarowego może zakazać używania w reklamie swego znaku, o ile sposób, w jaki znak ten jest używany w reklamie, jeśli zachodzi uzasadniona przyczyna do sprzeciwu uprawnionego. Słuszną przyczyną uzasadniającą sprzeciw może stanowić przypadek, gdy znak towarowy jest używany w reklamie podmiotu dokonującego ponownej sprzedaży towaru w taki sposób, że może powstać mylne wrażenie, że między uprawnionym z rejestracji a sprzedawcą istnieją więzi handlowe, w szczególności, że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub że między obydwojma przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek (por. pkt 51 wyroku C-63/97). Te wszystkie kwestie dostrzegł Sąd Okręgowy, tym niemniej, zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy wyprowadził z dotychczasowego orzecznictwa mylne wnioski, nie dostrzegając, iż zasada jest, iż uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedaży markowych towarów, natomiast zakaz taki może wchodzić w grę jedynie wówczas, gdy są uzasadnione powody, a więc zakaz ten może wchodzić w grę w stosunku do określonych sposobów używania znaku towarowego w reklamie.

Co więcej, zdaniem Sądu Apelacyjnego o tym, że zasadą winno być prawo używania znaku towarowego, dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, świadczy analiza treści art. 12 lit. c) rozporządzenia 207/2009. Przepis ten stanowi bowiem, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Zatem w sytuacji, gdy używanie w obrocie znaku towarowego jest niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, to ewentualny zakaz może być orzeczony jedynie wówczas, gdy używanie znaku jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Powstaje zatem pierwsze pytanie, czy używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług. Jak zostało już wyżej wskazane w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 TSUE stwierdził, że podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów ma nie tylko prawo do ponownej sprzedaży towarów oznakowanych zarejestrowanym znakiem towarowym, które zostały wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty przez uprawnionego lub za jego zgodą, lecz także ma prawo do posługiwania się tym znakiem, aby stosować reklamę tych towarów wśród odbiorców. Co więcej, w drugim ze wskazanych wyżej orzeczeń, tj. wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. C-63/97 Trybunał jednoznacznie wskazał, że sprzedawca używanych samochodów marki BMW, który rzeczywiście posiada kwalifikacje i specjalizuje się w produktach tej marki, nie może praktycznie poinformować o tym swych klientów bez używania znaków towarowych BMW. Tego rodzaju używanie znaków towarowych BMW jako nośników informacji jest niezbędne, aby zapewnić prawo do ponownej sprzedaży (pkt 54 wyroku). Podzielając ten pogląd Trybunału, Sąd Apelacyjny uznaje, że używanie znaków towarowych, których ochrony domagają się powodowe spółki przez pozwaną spółkę do poinformowania o tym swych klientów, że specjalizuje się w sprzedaży samochodów marki M. i części zamiennych do tych samochodów, jest niezbędne, aby zapewnić prawo do ponownej sprzedaży. Zatem nałożenie na pozwaną spółkę generalnego zakazu używania wspólnotowych znaków towarowych, których spór niniejszy dotyczy, do poinformowania o tym, że pozwana specjalizuje się w sprzedaży używanych samochodów marki M. i części zamiennych do tych samochodów, nie jest uprawnione.

Zupełnie inną natomiast kwestią jest ocena czy konkretna forma reklamy stosowana przez pozwaną spółkę nie jest sprzeczna z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. To właśnie konkretne sposoby używania w reklamie znaku towarowego przez przedsiębiorcę dokonującego sprzedaży towarów wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspólnoty winny podlegać kontroli z punktu widzenia zgodności z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Co do zasady zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, że za sprzeczne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu należałoby uznać takie używanie znaku, które może wywołać mylne wrażenie, że między uprawnionym z rejestracji a sprzedawcą istnieją więzi handlowe, w szczególności, że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub że między obydwojma przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego sposób reklamy stosowany przez pozwaną spółkę w istocie może wywoływać mylne wrażenie, że między powodowymi spółkami, uprawnionymi do korzystania z przedmiotowych wspólnotowych znaków towarowych a pozwaną spółką, jako sprzedawcą, istnieją więzi handlowe, w szczególności, że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub że między obydwoma przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek. Nie jest w szczególności wystarczające wskazanie, że pozwana spółka jest niezależnym dealerem. Użycie słowa dealer w powszechnym rozumieniu wskazuje na sprzedawcę pojazdów powiązanego gospodarczo z producentem czy też dystrybutorem aut.

Dlatego też Sąd Apelacyjny uznał, że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, gdy użyciu przez pozwaną znaków towarowych, których ochrony dotyczy niniejszy spór, towarzyszyć będzie jednocześnie wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych. Sama pozwana spółka wskazała bowiem, iż prowadzi handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych oraz części samochodowych do samochodów marki M..

Z tych powodów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił częściowo zaskarżony wyrok organiczując zakaz używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) i graficznego wspólnotowego znaku towarowego oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, billboardach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych do sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednocześnie wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych. W pozostałym zakresie powództwo, jako niezasadne bowiem oznaczające w istocie całkowity zakaz używania znaków towarowych, podlegało oddaleniu. W ten sam sposób ograniczony został nakaz zniszczenia stanowiących jej własność szyldów, banerów, billboardów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy orzeczony w punkcie trzecim zaskarżonego wyroku.

Z uwagi na to, iż na skutek wyżej wskazanych zmian zaskarżonego wyroku, powodowe spółki wygrały proces w mniejszym zakresie, niż wynikało to z zaskarżonego wyroku, Sąd Apelacyjny uznał, że zachodzi konieczność dokonania korekty rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu. Sąd Apelacyjny uznał, że biorąc pod uwagę całość roszczeń powódek i ostateczny wynik procesu, powódki wygrały jedynie w połowie. Z tego powodu zmieniony został zaskarżony wyrok również w punkcie szóstym poprzez określenie kwoty, którą pozwana obowiązana jest uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie na kwotę 2500 zł, oraz zobowiązanie każdego z powodów: (...) z siedzibą w (...)w Japonii oraz M. (...) z siedzibą w W. w Belgii do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwot po 750 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, a w punkcie siódmym i ósmym poprzez zniesienie wzajemnie między stronami kosztów procesu.

W pozostałym zakresie apelacja pozwanej, jako bezzasadna, została oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

Na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. Sąd Apelacyjny zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.