

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2014 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w P.

z udziałem **M. Ż.** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) we W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić (...) S.A. w P. zabezpieczenia względem M. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) we W. roszczeń:

a. o zaniechanie używania oznaczeń zawierających słowo (...), „(...)” lub „(...)” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

b. o zaniechanie używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

- pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

- fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

- dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

c. o orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usunięcia elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W., zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach a-b powyżej,

poprzez:

1. nakazanie obowiązanemu - na czas trwania postępowania głównego - zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo (...), „(...)” lub „(...)” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...) oraz nakazanie obowiązanemu usunięcia oznaczeń

„(...)” i „(...)” z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

2. nakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego zaniechania używania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

b. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

c. dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym

3. nakazanie obowiązanemu usunięcia powyższej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu postanowienia.

II. wyznaczyć (...) S.A. w P. czternastodniowy termin do wystąpienia względem M. Ż. z pozwem obejmującym żądania określone w pkt I.a-c;

III. zagrozić M. Ż. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) S.A. w P. kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych za każdy dzień niewykonania nakazów i zakazów nałożonych na niego w pkt I.1-3 postanowienia.

Sygn. akt XXII GWo 32/14

UZASADNIENIE

10 czerwca 2014 r. (...) S.A. w P. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przysługujących mu względem M. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) we W.:

1. o zaniechanie używania oznaczeń zawierających słowo (...), „(...)” lub „(...)” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

2. o zaniechanie używania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego, w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa - na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

b. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

c. dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

3. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usunięcia elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W., zawierających oznaczenia, o których mowa w punktach 1-2 powyżej,

poprzez:

1. nakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo (...), „(...)” lub „(...)” oraz oznaczeń składających się z dwóch sylab, także podzielonych elementem graficznym, z których pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...) oraz nakazanie obowiązanemu usunięcia oznaczeń „(...)” i „(...)” z elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

2. nakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania głównego zaniechania używania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego w następującym położeniu i proporcjach, w odniesieniu do każdego z poniższych elementów:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw – wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub odcień szarości, lub

b. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub odcieniu szarości, lub

c. dystrybutorów paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominującym kolorem czerwonym

oraz nakazanie obowiązanemu usunięcia powyższej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementów wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowości W. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Na podstawie art. 756² k.p.c., (...) S.A. wniósł przy tym o zagrożenie M. Ź. nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego kwoty 2.000 zł za każdy dzień niezastosowania się do obowiązków nałożonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd ustalił, że:

Spółce akcyjnej (...) w P. służą prawa z do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...) dla towarów i usług w klasach 1, 4 (m.in. paliwa, oleje napędowe, oleje, smary, gazy płynne), 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 26 IV 2004 r.,

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towarów i usług w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 39, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25 VIII 2003 r.,

Jest on także uprawniony do znaków krajowych :

- słownego (...) - (...), chronionego dla towarów i usług w klasach: 1, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 31 VIII 1999 r.

- słowno-graficznego (...) (...), chronionego dla towarów i usług w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25 VII 2007 r. (dowód: świadectwa rejestracji (...), świadectwa ochronne (...), wydruki z baz obu urzędów)

Wszystkie te znaki są od wielu lat intensywnie używane przez uprawnionego na całym terytorium Polski i w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw (paliw, usług dystrybucji paliw, sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych świadczonych na tych stacjach). Są dobrze znane i rozpoznawalne przez nabywców dzięki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczeń słownych i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw. Mają wysoką, pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą.

Uprawniony, posiadający istotny udział w rynku prowadzi – z wykorzystaniem znaków (...) – liczne i kosztowne działania reklamowe. Wykorzystuje swe znaki także w działaniach sponsoringowych i charytatywnych. Jego towary i usługi są dobrze oceniane i nagradzane. (dowód : fotografie przykładowych stacji paliw, wydruki ze stron internetowych, katalogi, materiały promocyjne i reklamowe, publikacje, informacje o nakładach poniesionych na reklamę, certyfikaty, wyniki badań konsumenckich)

(...) S.A oferuje towary i usługi za pośrednictwem sieci stacji własnych, we współpracy ze stacjami franczyzowymi, funkcjonującymi w ramach sieci i wykorzystującymi znaki towarowe (...) oraz know-how uprawnionego, a także we współpracy ze stacjami stowarzy-szonymi, działającymi na podstawie umów na wyłączne zaopatrzenie w produkty naftowe, jednak nie prowadzącymi stacji franczyzowych. Prowadzący stacje stowarzyszone zobowiązani są do wyłącznego zaopatrywania ich w produkty uprawnionego, z prawem używania oznaczenia „Paliwa dostarcza (...) S.A.” wg jednolitego wzoru ustalonego przez uprawnionego. (dowód : publikacje, wydruki ze stron internetowych)

Intensywne używanie przez uprawnionego jego znaków towarowych doprowadziło do stworzenia rozpoznawalnego przez klientów systemu tożsamości wizualnej (...) S.A., na który składają się m.in.:

- zastosowanie jednakowej kolorystyki stacji paliw poprzez wykorzystanie schematu kolorów: czerwonego, szarego i białego,
- znak słowny (...),
- fryz zbudowany z użyciem dominującego czerwonego panelu o kształcie trapezu, którego dolna podstawa i boki, po zmroku, oświetlone są rurami neonowymi w czerwonym kolorze,
- elementy orientacji przestrzennej w postaci czerwonych tablic z białą strzałką wskazujących kierunek dojazdu i wyjazdu,
- pylony cenowe w kolorze czerwonym jako przeważającym, znajdującym się w górnej części oraz szarym w dolnej części, oznaczone piktogramami wskazującymi na oferowany na stacji rodzaj paliwa i jego ceny,
- dystrybutory paliw w kolorze czerwono (dolna boczna część)-szarym (uchwyt na pompy),
- obudowa słupów podtrzymujących wiatę z czerwonymi odbojnikami,
- słowno-graficzny znak „stop cafe” lub „stop cafe bistro” na stacjach, które oferują usługi gastronomiczne. (dowód : fotografie stacji paliw, wydruki ze stron internetowych)

Długotrwałe używanie słownego znaku towarowego (...) na znacznym terytorium oraz podejmowane przez uprawnionego działania promocyjno-marketingowe i sponsoringowe, a także społeczno-kulturalne i charytatywne, pozwoliły na wypracowanie dobrej znajomości i rozpoznawalności tego znaku wśród klientów, uzasadniającej uznanie go za renomowany znak towarowy. Przedsiębiorstwo uprawnionego oraz oferowane przezeń towary i usługi są cenione za ich wysoką jakość. (dowód : publikacje, certyfikaty, wyniki badań konsumenckich)

M. Ź. prowadzi pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) we W. działalność gospodarczą w zakresie m.in.: sprzedaży detalicznej paliw, sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. (dowód: wydruk z (...) dot. obowiązane) Obowiązany prowadzi stację paliw w miejscowości W., w której wystroju - dla identycznych towarów i usług – w 2013 r. używał oznaczeń słownych, graficznych i kolorystycznych konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych uprawnionego :

Na wezwanie uprawnionego obowiązuje dokonać zmian oznaczeń, jednak także te aktualnie używane naruszają prawa wyłączne (...) S.A. : (dowód: fotografie, oświadczenie, wezwanie do zaniechania naruszeń z 19/03/2014 r.)

Obowiązuje nie jest powiązany gospodarczo z uprawnionym, nie uzyskał także jego zgody na używanie znaków towarowych (...), w szczególności strony nie zawarły umowy franchisingu. (dowód: oświadczenie uprawnionego)

Sąd zważył co następuje :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 (...) , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 (...) , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 (...) , a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 (...) i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym 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 prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodo-bieństwo 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. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 (...))

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 (...))

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 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 II (...), z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK (...)) 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 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 (...) oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...) i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 (...)) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 B. i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...)) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...)), o tyle to właśnie jego odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...), z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 (...))

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 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12 I 2006 r. C-361/04 (...)) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samo-istnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak

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

Z załączonych do wniosku świadectw rejestracji oraz z wydruków z baz (...) i (...) wynika wyłączność (...) S.A. używania słownych i przestrzennych znaków towarowych (...) w odniesieniu do paliw oraz usług obsługi pojazdów. Dla identycznych towarów i usług obowiązany używa oznaczeń słownych, kolorystycznych i przestrzennych konfuzyjnie podobnych. Konsumenci zainteresowani korzystaniem z usług stacji paliw bez wątplenia kojarzą te oznaczenia z dobrze im znanymi znakami (...). Uprawniony zasadnie twierdzi więc, że używanie przez M. Ż. oznaczeń wysoce podobnych do jego znaków towarowych dla identycznych towarów i usług rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej.

W efekcie bezprawnych działań obowiązane nabywcy mogą zostać wprowadzani w błąd co do pochodzenia jego towarów i usług, w szczególności mogą oni uznać, że stacja paliw we W. należy do sieci (...). Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie uprawnionego, który nie ma możliwości kontrolowania, czy oferowane towary i usługi świadczone przez obowiązane są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą zaś wywoływać niekorzystne skutki dla sprzedaży jego własnych towarów i usług. Działania obowiązane mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych (...). Naruszają one prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

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 uznaje, 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 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 VI 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 naruszenia), 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.

Przyszłe żądania zakazania obowiązanemu naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych (...) oraz nakazania mu usunięcia skutków naruszeń znajdują uzasadnienie w art. 9 ust. 1b. w zw. z ust. 2 rozporządzenia i art. 286 p.w.p., a w odniesieniu do praw krajowych w art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z art. 103 rozporządzenia, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnie-towego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wykluczając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd uznał, że (...) S.A. należycie uprawdopodobnił przyszłe roszczenia (z art. 102 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. , a także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Dowody zaferowane przez uprawnionego dają podstawę do stwierdzenia, że zastosowane przez obowiązanego na prowadzonej przezeń stacji benzynowej we W. oznaczenia słowne, kolorystyczne i graficzne mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do podmiotu świadczącego usługi sprzedaży paliw i obsługi pojazdów. Zarówno układ budowli, ich kolorystyka, a przede wszystkim odróżniający element słowny (...) (poprzednio (...)) wskazują jednoznacznie na przynależność stacji obowiązanego do sieci (...).

Aby nie wystąpiły niekorzystne dla uprawnionej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bez-prawnego naruszania znaków towarowych (...) może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnionego na szkodę majątkową. Wnioskowany sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłych roszczeń. Zapewni uprawnionemu należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciąży ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionego Sąd zagroził M. Ż. obowiązkiem zapłaty (...) S.A. sumy przymusowej w żądanej wysokości 2.000 zł za każdy dzień niewykonywania obowiązków określonych w pkt I.1-3. (art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.