

Sygn. akt XXII GWo 35/16

Warszawa, 21 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Jadwiga Smołucha

na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2016 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) z siedzibą w S. (...)

z udziałem **L. S.**

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

SSO Jadwiga Smołucha

UZASADNIENIE

15/03/2016 r. (...) z siedzibą w S., powołując się na przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz ustaw z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej i z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wniosła o zakazanie L. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) .H.U. (...) we W. używania wyrażenia „IntelBud” w firmie oraz używania znaku towarowego „IntelBud” do oznaczania oferowanych przez nią usług, w tym zamieszczania znaku, „IntelBud” w serwisach i domenach internetowych oraz w reklamie, poprzez zakazanie obowiązanej na czas procesu:

- używania znaku „IntelBud” do oznaczania oferowanych przez obowiązującą towarów oraz usług;
- używania domen internetowych zawierających wyrażenie „intelbud”, w tym domeny internetowej (...);
- prowadzenia reklamy z użyciem nazwy (firmy) lub znaku „IntelBud”.

Sąd ustalił, że:

Spółka prawa stanu C. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – (...) z siedzibą w S., prowadząca działalność gospodarczą od 1968 r., jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie producentów procesorów do komputerów osobistych oraz podzespołów, układów i urządzeń stosowanych w branżach informatycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej i internetowej. Zaawansowane technologicznie, produkty (...) są znane i cenione przez klientów. Od początku lat 70-tych wnioskodawca rozwija również produkcję oprogramowania komputerowego, oferując m.in.: systemy operacyjne, programy użytkowe, kompilatory i inne rodzaje oprogramowania. Większość komputerów osobistych jest wyposażona w procesory i układy scalone produkowane przez wnioskodawcę, który swoje produkty opatruje znakiem towarowym lub znakami zawierającymi prócz niego dodatkowe elementy, np. „Intel Inside”, „Intel Pentium”, „Intel Celeron”, „Intel Centrino”, czy „Intel Atom”. (...) jest też kluczowym elementem nazwy domeny internetowej (...), pod którą znajduje się oficjalny serwis internetowy wnioskodawcy zawierający istotne informacje o działalności jego przedsiębiorstwa, oferowanych przez nie towarach i usługach. (dowód: wydruki ze stron

internetowych k. 35-118, 132-135, 209-245, artykuły prasowe k. 119-124, reklamy k. 136-186, raporty k. 187-208, fotografia k. 246)

Spółka używa także nazwy (...) dla oznaczenia przedsiębiorstw prowadzonych przez nią i powiązane z nią gospodarczo podmioty. W 1993 r. utworzyła w Polsce przedstawicielstwo pod nazwą (...) Inc., zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczeniem usług doradczych i działalnością badawczą w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych. Od 2002 r. działalność tą prowadzi (...) spółka z o.o. w G.. (dowód: odpis z KRS k. 125-130, wydruk ze strony internetowej k. 131)

Uprawnionej przysługują m.in. prawa ochronne do:

- słownego wspólnotowego znaku towarowego INTEL zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), pod numerem (...), z pierwszeństwem od 1 kwietnia 1996 r., dla towarów i usług w klasie 9 (m.in. komputery; sprzęt komputerowy; oprogramowanie komputerowe), 16 (m.in. druki; książki; periodyki; biuletyny; czasopism; broszury; broszury; niezależnie od instruktażowe, pomoce naukowe i podręczniki; papier; materiały biurowe; papier do pisania), 38 (usługi komunikacyjne, z wyjątkiem usług transmisji satelitarnej), 42 (usługi komputerowe) klasyfikacji nicejskiej;

- słownego wspólnotowego znaku towarowego INTEL, zarejestrowanego w OHIM, pod numerem (...), z pierwszeństwem od 17 września 1997 r., dla towarów i usług w klasie 9 (m.in. urządzenia i przyrządy do przetwarzania, przechowywania, żądania, łączenia, wykazania, importu, eksportu, łączenie, dekompresji, modyfikowania, dystrybucji i drukowania danych; komputery; komputerowe urządzenia peryferyjne; sprzęt komputerowy; oprogramowanie komputerowe; obwody scalone; zintegrowane chipy obwodu; przyrządy półprzewodnikowe), 28 (gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe; miękkie zabawki; pluszowe zabawki; lalki; lalki; zabawki wypełnione fasolą lub podobnym wypełnieniem; gry planszowe; gry wideo; przenośne gry komputerowe; pojazdy dla dzieci; dekoracje świąteczne, z wyłączeniem pontonów, basenów i zabawek basenowych) klasyfikacji nicejskiej;

- słownego wspólnotowego znaku towarowego INTEL, zarejestrowanego w OHIM, pod numerem (...), z pierwszeństwem od 23 marca 2000 r., dla towarów i usług w klasie 9 (urządzenia internetowe i sieciowe, w tym tablety, a także jakiegokolwiek inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu), 38 (usługi internetowe i sieć cyfrowej transmisji i nadawania), 42 (m.in. projektowanie stron internetowych, usługi inżynieryjne i konsultingowe; usługi internetowe i transmisji danych, w tym internetowych, identyfikacji i certyfikacji usług cyfrowych) klasyfikacji nicejskiej;

- słowo – graficznego wspólnotowego znaku towarowego , zarejestrowanego w OHIM, pod numerem (...), z pierwszeństwem od 16 grudnia 2005 r., dla towarów i usług w klasie 9 (m.in. komputery; komputery przenośne [podręczne]; mikrokomputery; mini komputery; instalacje komputerowe; karty inteligentne; sprzęt do przetwarzania danych; osobisty asystent cyfrowy; telefony komórkowe; telefony inteligentne; przenośne i podręczne organizery osobiste; sprzęt komputerowy [hardware]; obwody scalone; pamięci na obwodach scalonych; półprzewodnikowe płyty chipowe; chipsety komputerowe; procesory półprzewodnikowe; półprzewodnikowe kostki procesorów; półprzewodnikowe układy scalone; mikroprocesory; płytki drukowane; płytki z obwodami elektronicznymi; komputerowe płyty główne i płyty dodatkowe; zestawy układów scalonych; urządzenia do pamięci komputerowej; systemy operacyjne; programy komputerowe; mikrosterowniki; procesory danych; procesory główne (CPU); półprzewodnikowe zespoły pamięciowe; programowalne procesory komputerowe; procesory cyfrowe i optyczne; komputerowe urządzenia peryferyjne) klasyfikacji nicejskiej. (dowód: wydruki z bazy OHIM k. 297-316)

(...) dysponuje także prawami do innych znaków towarowych z elementem INTEL. (dowód: wydruki z bazy OHIM k. 283-296) Wnioskodawca udziela producentom i dystrybutorom sprzętu komputerowego, którzy instalują w swoich urządzeniach podzespoły produkowane przez (...) licencji na używanie znaku towarowego INTEL INSIDE, na tej podstawie nazwa Intel umieszczana jest przez producentów i sprzedawców sprzętu komputerowego w Polsce na komputerach osobistych, laptopach oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych. Produkty z tym znakiem są

znane i cenione zarówno przez specjalistów rynku informatycznego, jak i użytkowników urządzeń. (dowód: umowa licencyjna k. 247-253)

Od 2007 r. pod firmą (...) .H.U. (...) we W. L. S. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązana używa oznaczenia INTELBUŁ w firmie, informacji handlowej, m.in. w nazwie domeny internetowej (...), pod którą funkcjonuje jej oficjalna strona internetowa. (dowód: informacja z CEiIDG k. 317, wydruki ze stron internetowych k. 318-353)

Od 2012 r. uprawniona dążyła do polubownego rozstrzygnięcia sporu, podjęte przez nią działania nie przyniosły zamierzonego rezultatu. (dowód: korespondencja k. 354-376)

Sąd zważył co następuje :

I. Zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji:

(...) nie służy ochrona interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2.

Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22/11/2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towarów lub usług, które może wprowadzić w błąd co do ich pochodzenia. Przepis ten – analogicznie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych – chroni oznaczenia, które nie zostały objęte wyłącznością wynikającą z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym zdołały wypracować własną zdolność odróżniającą, przed działaniami naruszydela, który później rozpoczął używanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdują zastosowanie powołane niżej reguły wypracowane w orzecznictwie sądów wspólnotowych, z tym zastrzeżeniem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wyłącznego lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy, a zasięg jej działania ogranicza się do terytorium Polski.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie

konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

Wnioskodawca nie wykazał w tym postępowaniu, że działania obowiązanej, polegające na używaniu w oznaczeniu prowadzonego przezeń przedsiębiorstwa oraz w informacji handlowej świadczonych przez L. S. usług w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (...) naruszają interesy gospodarcze (...). Nie wykazał, iż jest obecny na polskim rynku, przeciwnie, odwołał się do działalności powiązanych z nim gospodarczo spółek, będących bezspornie samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. (...) nie może zatem skutecznie żądać zastosowania względem L. S. sankcji zakazowych na podstawie art. 18 u.z.n.k. Nawet jeśli uznać, że uprawniony ma w Polsce interesy gospodarcze podlegające ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji oraz że działania obowiązanej wyczerpują znamiona art. 10 ust. 1 i klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., to wieloletnie tolerowanie takiego stanu może sprzeciwiać się uwzględnieniu roszczeń, z którymi uprawniony zamierza wystąpić w przyszłości na drogę sądową. (zasada venire contra factum proprium)

II. Zarzut naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecnictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączone zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), 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 Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09)

Budějovický Budvar, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, 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 21/12/1989 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 właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Prawo do znaku uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46)

Prawo do znaku towarowego ma charakter formalny. Powołując się na wyłączność wynikającą z rejestracji, czy udzielenia prawa ochronnego, powód (wnioskodawca) powinien jednoznacznie wskazać znak, dla którego żąda udzielenia ochrony przed naruszeniami lub zabezpieczenia oraz przedstawić dowód istnienia prawa. Na użytek postępowania zabezpieczającego nie jest konieczne złożenie świadectwa rejestracji OHIM (lub świadectwa ochronnego UP RP), wystarczający będzie wydruk z bazy internetowej właściwego urzędu, z którego wynika:

- jaki znak towarowy został zarejestrowany,
- na czyją rzecz,
- dla jakich towarów lub usług,
- czy ochrona jest aktualna.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym 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 prawdo-podobieństwo 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. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy,

lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem 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 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix , wyroki Sądu z 5/04/2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18/05/2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

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 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein)

Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon) Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. 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 towarowego 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 towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Sąd nie podziela przekonania uprawnionej o istnieniu konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych uprawnionej oraz oznaczenia używanego przez obowiązaną (...), które po pierwsze nie jest identyczne na żadnej z płaszczyzn: fonetycznej, wizualnej ani koncepcyjnej, a po drugie w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podobieństwo towarów i usług, dla których chronione są znaki towarowe uprawnionej. Należy przede wszystkim podkreślić, że obowiązana świadczy usługi budowlane, dla których znaki towarowe (...) nie zostały zastrzeżone.

Ponadto należy podkreślić, że orzecznictwo sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10/02/2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14/09/1999 r.

w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^(bis) Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20/03/1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

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

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

W ocenie Sądu, uprawniona nie wykazała, że znaki towarowe: graficzny oraz słowne INTEL są znakami renomowanymi. Uznanie naruszenia zdefiniowanego w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia sprzeciwia się przede wszystkim brak twierdzeń i dowodów, a w konsekwencji niemożliwość dokonania oceny wg kryteriów określonych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, stwierdził on, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że:

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

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania

zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

W wyroku z 18/06/2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L'Oréal Trybunał wskazał, że odnoszenie korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z jego charakteru odróżniającego lub renomy, jeżeli osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu znaku renomowanego, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek włożony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

Naruszenie renomy wspólnotowego znaku towarowego zależy od oceny normatywnej sądu. Okoliczności stanowiące podstawę takiego ustalenia powinny niewątpliwie wynikać z materiału dowodowego, choć niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagań co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzględnienia znajomości reguł ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogłoby skutkować pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

W ocenie Sądu, nie wystarcza samo tylko przytoczenie wybranych treści strony internetowej (...), aby ustalić, w jaki sposób L. S. używa kwestionowanego oznaczenia, jakie znaczenie może mieć dla prowadzenia przezeń działalności gospodarczej inkorporowanie do jej oznaczenia słownego elementu INTEL, a także jakie realne konsekwencje może mieć działanie obowiązanej dla pełnienia przez znaki towarowe uprawnionej ich funkcji. Należy także podkreślić, że uprawdopodobnieniu roszczeń nie mogą służyć kopie licznych wyroków i decyzji wydawanych w efekcie działań podejmowanych przez uprawnionego, odnoszących się do różnych stanów faktycznych i prawnych.

Zdaniem Sądu, udzieleniu zabezpieczenia sprzeciwia się także zbyt ogólny sposób sformułowania przyszłych roszczeń: Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia znaku krajowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności :

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

Przepis ten wskazuje w sposób ogólny uprawnienia właściciela znaku towarowego do wystąpienia z żądaniami zakazowymi, których treść powinna być konkretyzowana w określonym stanie faktycznym, m.in. przez wskazanie oznaczenia, którego używanie ma być zakazane dla konkretnych towarów i usług, ewentualnie także na terytorium. Nieprawidłowe jest posługiwanie się ogólnymi sformułowaniami, których powtórzenie w wyroku sądu stosującego sankcje zakazowe, skutkowałoby przeniesieniem na organ egzekucyjny decyzji co do tego, czy podejmowane w przyszłości działania stanowią używanie znaku towarowego wkraczające w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji lub wypracowanej renomy. Pomijając zastrzeżenia Sądu co do poprawności językowej użytych przez uprawnionego sformułowań, takie właśnie elementy zawierają żądania przyszłego pozwu (...):

1. zakazanie obowiązanemu używania wyrażenia „INTELBUD” w firmie;
2. zakazanie obowiązanemu używania znaku „INTELBUD” do oznaczania oferowanych przez obowiązanego usług, w tym zamieszczania znaku towarowego „INTELBUD” w serwisach i domenach internetowych oraz w reklamie.

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy

procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, Sąd stosuje środki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, do sądów Państwa Członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego Państwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Sąd uznał, że (...) nie uprawdopodobnił przyszłych roszczeń ani interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Okolicznością przemawiającą na powyższą konstatacją jest fakt, iż uprawniona przez kilka lat tolerowała obecność na polskim rynku przedsiębiorcy używającego w firmie, nazwie prowadzonego przez przedsiębiorstwa oraz jako znaku usługowego oznaczenia INTELBUŁ. Mając powyższe na uwadze, wniosek uprawnionej podlegał oddaleniu. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

SSO Jadwiga Smołuca

Z. (...)

SSO J. Smołuca