

Sygn. akt *XXII GWzt 34/12*

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie:

Przewodniczący:	<i>SSO Jadwiga Smołucha</i>
Protokolant:	st. sek. sąd. Dorota Zagórska

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa **D. K.**

przeciwko (...) *sp. z o.o. w W.*

o naruszenie znaku towarowego Wspólnoty

oraz z powództwa wzajemnego (...) *sp. z o.o. w W.*

przeciwko **D. K.**

o unieważnienie znaku towarowego Wspólnoty

orzeka:

I. oddala powództwo główne

II. oddala powództwo wzajemne

III. koszty postępowania pomiędzy stronami w obu sprawach wzajemnie znosi.

SSO Jadwiga Smołucha

Sygn. akt *XXII GWzt 34/12*

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 12 października 2012 r., skierowanym przeciwko pozwanemu (...) *sp. z o.o. w W.*, powód D. K. wniósł o:

- zakazanie pozwanemu nakładania oznaczenia „Artistic tea” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj. herbatach lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu nakładania oznaczenia „Artistic green flower tea” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj. herbatach, lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowań z oznaczeniem „Artistic tea”,
- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowań z oznaczeniem „Artistic green flower tea”,
- zakazanie pozwanemu używania oznaczenia „Artistic tea” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w szczególności w Internecie,
- zakazanie pozwanemu używania oznaczenia „Artistic green flower tea” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w szczególności w Internecie,
- nakazanie pozwanemu aby wycofał znajdujące się w obrocie opakowania noszące oznaczenie „Artistic tea” wprowadzone przez niego do obrotu,
- nakazanie pozwanemu, aby wycofał znajdujące się w obrocie opakowania noszące oznaczenie „Artistic green flower tea” wprowadzone przez niego do obrotu.,
- nakazanie pozwanemu, aby na własny koszt zniszczył opakowania oraz projekty opakowań noszące oznaczenia „Artistic tea”
- nakazanie pozwanemu, aby na własny koszt zniszczył opakowania oraz projekty opakowań noszące oznaczenia „Artistic green flower tea”
- nakazanie pozwanemu zamieszczenia w dzienniku „(...)” na stronie nie dalszej niż numer 5 i w formacie ¼ wielkości strony, oświadczenia o treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., wcześniej występująca pod firmą (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., oświadcza, że wprowadzając do obrotu herbaty i posługując się w obrocie oznaczeniem „Artistic tea” dopuściła się naruszenia praw D. K. do wspólnotowego znaku towarowego „Artistic tea”. (...) sp. z o.o. wyraża z tego powodu ubolewanie i oświadcza, że zaprzestała używania oznaczenia „Artistic tea”.
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda w sumie 2 000 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży herbaty w postaci kulek lub innych kształtów, przyjmujących po zaparzeniu postać rozwiniętego kwiatu. W ramach swojej działalności powód używa oznaczenia słownego „Herbaty artystyczne”, będącego znakiem towarowym, na który udzielone zostało prawo ochronne nr (...). Prawo to dotyczy herbat leczniczych, herbaty, herbaty ziołowej, owocowej, herbaty z efektami wizualnymi, herbaty z suszonymi kwiatami, rozwijającymi się w czasie parzenia, herbaty mrożonej i napojów na bazie herbaty. Powód ponadto zarejestrował jako wspólnotowy znak towarowy oznaczenie słowno – graficzne „Artistic tea” dla takich grup towarowych jak: kawy, herbaty, cukier, ryż, tapioka, sago, kawy nienaturalnej, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodczy, lodów, miodu, melasy i innych. W ocenie powoda oznaczenia „Herbaty artystyczne” i „Artistic tea” w praktyce są tożsame i używane przez powoda wymiennie w obu przypadkach kojarzą się z tymi samymi towarami oraz z przedsiębiorstwem powoda. Oferta powoda skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców - powód sprzedaje swoje towary m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem (...), hoteli, restauracji, ośrodków Spa, sklepów specjalistycznych czy agencji reklamowych. Powód podał, że ponosi znaczne nakłady na promocję marki przedsiębiorstwa, inwestuje w reklamy, bierze udział w targach i konkursach, a działania te są ukierunkowane na segment nabywców towarów luksusowych. Powód sprzedaje swoje towary w tzw. bombonierach, wytworzonych z tektury stanowiącej kombinację specjalistycznych uszlachetnień i rozwiązań konstrukcyjnych. Powód podał dalej, że pozwany, który do 27 czerwca 2012 r. posługiwał się nazwą (...) sp. z o.o., również prowadzi sprzedaż herbaty w postaci kulek, rozwijających się po zalaniu ich gorącą wodą i przyjmujących postać kwiatów, posługując się przy tym

oznaczeniem „Artistic tea”. Oznaczenia te znajdują się m.in. na stronie internetowej pod adresem (...), która do końca września 2012 r. należała do pozwanego i była przez niego administrowana, a po przejęciu jej przez (...) S.A., będącego właścicielem wszystkich udziałów pozwanej spółki, nadal sprzedawane są na niej herbaty z oznaczeniem „Artistic tea” i w nagłówku filmu reklamowego umieszczonego na tej stronie używane było określenie „Herbata artystyczna”. Ponadto pozwany posługuje się oznaczeniami zawierającymi słowa „Artistic tea” na fakturach sprzedaży, opakowaniach oraz oferując towary do sprzedaży na portalu internetowym (...)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł :

1. roszczenie wzajemne o unieważnienie A. (...) dla towarów z klasy 30 – herbata, towarów z klasy 35 – advertising, business management, business administration, office functions oraz z klasy 5 – farmaceutyki, a w przypadku unieważnienia znaku o oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego
2. w przypadku nieuwzględnienia wniosku z punktu 1 – o orzeczenie względem powoda zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego nr (...)
3. w przypadku nieuwzględnienia wniosków z punktu 1 i 2 – o oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego

oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany podniósł, że wspólnotowy znak towarowy powoda A. (...) składa się z oznaczenia służącego w obrocie do oznaczenia rodzaju towaru – herbaty artystycznej. Oznaczenie Artistic Tea jest określeniem nazwy rodzaju herbaty w postaci kulek kwiatowych, które po zaparzeniu rozwijają się w finezyjne kształty i jest od dawna powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przez producentów, dystrybutorów oraz importerów herbat. W obrocie międzynarodowym jest ono traktowane jako nazwa rodzajowa herbaty artystycznej, na równi z takimi nazwami jak Green Tea, Earl Grey, Pu-erh, Sencha. Oznaczenie Artistic Tea ma charakter opisowy i spełnia wyłącznie funkcję informacyjną, służącą do oznaczania rodzaju herbaty, weszło do języka potocznego i było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na długo przed zarejestrowaniem tego znaku towarowego przez powoda. Pozwany podał, że stosuje oznaczenie Artistic Tea do towarów wprowadzanych do obrotu od stycznia 2008 r. tj. na ponad dwa i pół roku przed złożeniem przez powoda wniosku o rejestrację oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. W ocenie pozwanego powyższe świadczy o tym, że w dacie złożenia wniosku istniały i nadal istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1 lit. d i c Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Pozwany podniósł ponadto, że istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 207/2009 gdyż powód działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 8 kwietnia 2011 r. Pozwany podniósł, że powód jako podmiot znający branżę miał świadomość, że oznaczenie Artistic Tea jest stosowane powszechnie w obrocie, gdyż, importując herbatę z Chin musiał wiedzieć, że producenci, dystrybutorzy i importerzy herbaty m.in. z Chin, powszechnie stosują oznaczenie Artistic Tea jako nazwę rodzajową herbaty. W ocenie pozwanego o złej wierze powoda świadczą również dołączone do pozwu wezwania, kierowane przez powoda w okresie od maja 2010 r. do marca 2011 r. do podmiotów zajmujących się handlem herbaty, w których wzywał do zaprzestania używania oznaczenia Artistic Tea. W ocenie pozwanego zgłoszenie przez powoda do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia Artistic Tea było dokonane w celu wyeliminowania konkurentów lub przynajmniej szkodenia ich interesom. Pozwany podniósł dalej, że prawo powoda do wspólnotowego znaku towarowego narusza przysługujące pozwanemu wcześniejsze prawo krajowe – „prawo z używania” oznaczenia Artistic Tea, albowiem pozwany używa tego oznaczenia w stosunku do własnych towarów od stycznia 2008 r. Powyższe w ocenie pozwanego stanowi podstawę do orzeczenia zakazu używania na podstawie art. 110 Rozporządzenia nr 207/2009. Pozwany zarzucił ponadto brak podobieństwa pomiędzy wspólnotowym znakiem towarowym powoda a oznaczeniem Artistic Tea stosowanym przez pozwanego, ponosząc że używa tego oznaczenia tylko w warstwie słownej i w szacie graficznej różnej od znaku powoda, odmiennej w odniesieniu do każdego z towarów – oznaczenie Artistic Tea jest pisane oryginalnymi, różnymi czcionkami, w różnych kolorach. Pozwany podniósł, że używa oznaczenia Artistic Tea wyłącznie w charakterze informacyjnym, na co wskazuje całokształt warstwy graficznej opakowań, na których poza napisem Artistic Tea znajduje się zdjęcie kolorowych kulek kwiatowych oraz jednej,

znajdującej się w przezroczystym dzbanku z wodą, już rozwiniętej, i mające postać kwiatu. Poza tym oznaczenie pozwanej zawiera również wyraźne logo pozwanej umieszczone na zielonym tle, a na dole opakowania znajduje się wewnątrz buddyjskiej świątyni. Przy tym przy oznaczaniu swoich towarów pozwany korzysta z dodatkowych słów odróżniających np. Green, flower itp., w zależności od rodzaju herbaty, a te dodatki słowne mają wyłącznie charakter opisowy, gdyż ich celem jest wskazanie rodzaju herbaty. Pozwany podniósł ponadto, że nabywcami towarów powoda są wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność restauratorską i hotelarską, i towary powoda nie są sprzedawane w placówkach handlu detalicznego, wobec czego, z uwagi na rozbieżny krąg odbiorców towarów sprzedawanych przez strony, brak możliwości wprowadzenia w błąd. Pozwany zaprzeczył, by wspólnotowy znak towarowy powoda był powszechnie rozpoznawalny i by posiadał podwyższoną renomę. W ocenie pozwanego wątpliwe jest, by wynikająca z faktur dołączonych do pozwu kwota 20.371 zł, przeznaczona przez powoda na działania marketingowe w okresie od listopada 2010 r. do grudnia 2011 r., mogła zapewnić zwiększenie rozpoznawalności znaku (jeszcze wówczas niezarejestrowanego), a przez to zwiększyć krąg odbiorców i znacząco wpłynąć na pozycję rynkową marki powoda. Pozwany podniósł, że brak rozpoznawalności znaku powoda potwierdza treść jednego z maili dołączonych do pozwu, w którym (...) Wydawnictwa (...) wyraźnie wskazuje, że produkty powoda nie są znane czytelnikom czasopisma (...).

Odnosząc się do wniosków pozwanego o unieważnienie względnie orzeczenie zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego nr (...), powód w piśmie z 23 listopada 2012 r. zaprzeczył by oznaczenie „Artistic tea” było nazwą rodzajową herbaty, podnosząc iż rodzaj nie może być utożsamiany z nazwą marketingową. W ocenie powoda nazwa „Artistic tea” nie wskazuje na rodzaj herbaty, jest opisowa i, szczególnie ze względu na pierwsze z użytych słów, nie kojarzy się z herbatą, ma duże znaczenie odróżniające, nie jest rodzajem rośliny zaliczanej do herbat. Powód zaprzeczył, by nazwa „Artistic tea” weszła do języka potocznego lub była zwyczajowo używana w praktykach handlowych. Powód podniósł, że z uwagi na zakres obowiązywania rozporządzenia oraz model ukształtowanej przez niego ochrony prawnej, jego zastosowanie jest ograniczone terytorialnie do państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatem bez znaczenia jest czy kwestionowane oznaczenie jest powszechnie wykorzystywane w Chinach czy w innych krajach spoza (...). Powód podniósł, że o tym, iż oznaczenie „artistic tea” nie jest nazwą rodzajową świadczą również tzw. dokumenty przyjęcia pozwanego, wystawiane w związku z importem do Polski towarów podlegających po przekroczeniu granicy badaniom sanitarnym, w których pozwany nie używa tego oznaczenia tylko słów opisujących rodzaj herbaty np. herbata zielona. Powód zaprzeczył, by zgłosił wniosek o rejestrację znaku w złej wierze, podnosząc jednocześnie, że rozszerzenie ochrony i włączenie w skład jego przedsiębiorstwa także znaku „Artistic tea” wiązało się wyłącznie z rozwojem firmy, dążeniem do zaspokojenia potrzeb nowych klientów oraz ekspansją na rynki zagraniczne, a w tym udziałem w zagranicznych konkursach dla branży reklamowej. Powód podał, że zgłaszając wniosek o rejestrację znaku nie wiedział jakiego oznaczenia używał pozwany i pozostawał w przekonaniu, że jest pierwszym na rynku podmiotem, który będzie je stosować. Powód podniósł, że wysyłane przez niego wezwania do zaprzestania naruszeń, na które powołuje się pozwany, dotyczyły znaku towarowego „Herbaty artystyczne”, nieobjętego przedmiotem sporu. Powód zakwestionował fakt przysługiwania pozwanemu „prawa z używania”, podnosząc, iż pozwanemu nie przysługuje wcześniejsze prawo krajowe do oznaczenia „Artistic tea”, ponieważ pozwany nie składał wniosku o jego rejestrację, jak również nie spełnia przesłanek z art. 160 ustawy z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód używa oznaczenia słownego „Herbaty artystyczne” do oznaczania sprzedawanych przez niego herbat w formie kulek, rozwijających się po zaparzeniu w fantazyjne kształty kwiatów oraz akcesoriów do zaparzania herbat od momentu rozpoczęcia przez niego sprzedaży tego typu herbat tj. od 2008 r. Herbaty te powód s[prowadza z Chin od 2008 r. Nazwa „Herbaty artystyczne” została zaproponowana powodowi jako nazwa marketingowa przez dystrybutorów herbaty, z którymi on współpracuje. Od 2011 r. powód używa oznaczeń słownych: „Herbaty artystyczne” lub „Artistic tea” bądź oznaczeń słowno – graficznych: „Herbaty artystyczne” lub „Artistic tea”, napisanych białymi literami, z zamieszczonym powyżej stylizowanym kwiatem lotosu (rozetą) w złotych barwach, na czarnym tle. Powód ponosi nakłady na promowanie tego typu herbat pod oznaczeniami „Herbaty artystyczne” lub „Artistic tea” z zamieszczonym powyżej stylizowanym kwiatem lotosu (rozetą), poprzez udział w targach i

konkursach branżowych, na których otrzymuje wyróżnienia za opakowania, jak również poprzez publikację reklam i tekstów reklamowych w czasopiśmie, publikację treści reklamowych w Internecie. Powód promuje swoje towary jako artykuły ekskluzywne i jego oferta jest skierowana głównie do klientów instytucjonalnych oraz konsumentów z segmentu nabywców dóbr luksusowych. Powód sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach w formie bombonier o czarno – złotej kolorystyce, ze stylizowanymi, fantastycznymi motywami roślinnymi z oznaczeniem „Herbaty artystyczne” lub „Artistic tea” napisanym białymi literami na czarnym tle i z zamieszczonym powyżej stylizowanym kwiatem lotosu (rozetą) w kolorze złotym.

/kopie faktur, reklam prasowych, tekstów reklamowych, dyplomów, broszury reklamowe, opakowania, prezentacja multimedialna k.28-117, 705-707; zdjęcia k. 171-175; zeznania powoda k. 714-718/

Pozwany od stycznia 2008 r. sprzedaje herbaty w formie kulek, rozwijających się po zaparzeniu w kształt kwiatów, używając przy tym w nazwach marketingowych i rodzajowych tych produktów sformułowań: artistic tea, herbaty artystyczne, herbaty kwitnące, artistic green flower tea, artistic tee green, herbata artistic tea herbata zielona, artistic tea melon & winogrono, artistic tea mango & liczi. Pozwany sprowadza te herbaty z Chin. Pozwany rozpoczął ich sprowadzanie i sprzedaż na terenie Polski w 2008 r. niezależnie od powoda – informację o tego rodzaju herbatach pozwany uzyskał w 2007 r. podczas pobytu właściciela firmy (...) w Chinach i w tym samym roku rozpoczął przygotowania do ich sprzedaży. Pozwany oferuje swoje produkty sklepom i sieciom sklepowym, prowadzącym handel detaliczny oraz przez własny sklep internetowy. Produkt pozwanego jest skierowany do ogółu konsumentów, jednak nie jest to produkt masowy, tylko niszowy. Pozwany sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach o kształcie typowym dla opakowań w jakich zwykle sprzedaje się herbatę, z różnorodną grafiką w różnych kolorach, z rysunkami obrazowo nawiązującymi do produktu znajdującego się w opakowaniu i z wyeksponowanym logo pozwanego (...), a wcześniej (...). Przed rozpoczęciem sprzedaży tego typu herbaty pozwany przeprowadzał badania marketingowe w interesującym go segmencie tj. w powszechnej sieci sprzedaży w sklepach i supermarketach na terenie Polski, na podstawie których ustalił, że tego typu produkt jest nieobecny w polskich sklepach. Pozwany przeprowadził promocję tego produktu w 2009 r. m.in. dołączając bezpłatnie opakowania herbat oznaczanych jako „artistic tea” do innych sprzedawanych przez niego produktów.

/wydruki ze stron internetowych, potwierdzenia realizacji zamówień, faktura, opakowania k. 118-140, zdjęcia opakowań k. 176, 359-375, 653, 657; listy odbiorców k.335-346; zamówienia, dokumenty przyjęcia towaru, zapytania ofertowe pozwanego k. 347-348; faktury pozwanego k. 382-469; zeznania świadków: A. B. k. 630-634, M. G. k. 634-637; zeznania członka zarządu pozwanego T. C. k. 718-720/

Decyzją z 17 czerwca 2009 r. Urząd Patentowy udzielił powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Herbaty Artystyczne” dla klas towarowych: 05 herbata lecznicza, 30 herbata, herbaty ziołowe, owocowe, herbata z efektami wizualnymi, herbata z suszonymi kwiatami rozwijającymi się w czasie parzenia, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty. Prawo ochronne zostało powodowi udzielone z czasem trwania od daty zgłoszenia tj. od 10 lutego 2008 r.

/świadectwo ochronne k. 18-20/

8 kwietnia 2011 r. powód dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „Artistic Tea”. 24 listopada 2011 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zarejestrował na rzecz powoda, jako wspólnotowy znak towarowy nr (...), sformułowanie „Artistic Tea” napisane czarnymi literami z zamieszczonym powyżej stylizowanym kwiatem (rozetą) w złotych barwach na białym tle, dla następujących klas towarów i usług: 5 – produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; 30 – kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodczyce, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód; 35 – reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe.

/świadectwo rejestracji k. 21-27/

Nazwy takie jak: artistic tea, artistic flowering tea, blooming tea, artistic blooming tea, artistic flower tea, flowering tea, blooming flower tea - są powszechnie używane, jako synonimy, w handlu herbatą przez producentów, dystrybutorów, na targach branżowych oraz w handlu detalicznym, w tym również w Internecie, dla oznaczenia produkowanych w Chinach herbat charakteryzujących się tym, że są one wytwarzane w postaci ręcznie związywanych w kulki listków herbaty z kwiatem w środku, które rozwijają się podczas zaparzania. Bazę do wytwarzania tych produktów mogą stanowić różne gatunki herbat np. herbata biała czy herbata zielona i poszczególne produkty różnią się kształtami jakie przybierają rozwinięte herbaty po zaparzeniu. Poszczególne produkty, określane grupowo jako artistic tea, mają bardzo różne, fantazyjne nazwy handlowe. Sformułowanie artistic tea było używane jako nazwa rodzajowa dla określenia kulek związanej herbaty jeszcze przed rozpoczęciem posługiwania się przez powoda nazwami „Herbaty artystyczne” i „Artistic tea” do oznaczania jego produktów.

/pismo (...) Company (...) z 5.11.2012 r. k. 254-256; wydruki ze stron internetowych k. 257-334, 497-505, 651-652, 660-665, 684-693; zamówienia, dokumenty przyjęcia towaru, zapytania ofertowe pozwanego k. 347-348; zdjęcia opakowań sprzedawanych pod marką T. i paragony ich zakupu k.376-379,654-656, oferty chińskich dystrybutorów k. 380-381; zeznania świadków: A. B. k. 630-634, M. G. k. 634-637, P. W. k. 638-639, P. K. k.639-641; zeznania członka zarządu pozwanego T. C. k. 718-720/

W piśmie z 25 maja 2010 pozwany wezwał (...) sp. z o.o. do zaprzestania używania znaku towarowego „Herbaty artystyczne” na zasadach ogólnych, w opisie produktu artistic tea zamieszczonym w sklepie internetowym oraz w prowadzonych akcjach reklamowych. Podobne wezwania powód w latach 2010 – 2012 wysłał do kilku innych podmiotów posługujących się przy sprzedaży herbat sformułowaniem „herbaty artystyczne”

/wezwania k.103-110/

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej rozporządzeniem), nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 i w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług oraz znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Oznaczenia opisowe lub powszechnie używane w obrocie co do zasady są więc wyłączone od rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, jednak mogą być one rejestrowane wówczas gdy zostaną zaprezentowane lub zestawione z innymi elementami w taki sposób, że nadają się do odróżniania na rynku przedsiębiorstw (tak w wyroku ETS z 20.09.2001 r., C 383/99 P, Procter & Gamble, Zb. Orz. 2001, s I-6251, pkt 39).

W niniejszej sprawie zasadniczą kwestią będącą przedmiotem sporu jest okoliczność czy nazwa „artistic tea”, stanowiąca element wspólnotowego znaku towarowego powoda nr (...), jest oznaczeniem wskazującym wyłącznie na właściwości danego towaru. W toku postępowania strona pozwana wykazała, że sformułowanie artistic tea jest powszechnie stosowane w obrocie jako jedno z określeń dla oznaczenia właściwości herbaty, polegającej na przygotowaniu jej w szczególny sposób – w formie listków związanych w paczki, z kwiatem w środku, rozwijającej się po zalaniu gorącą wodą w fantazyjne formy. Pozwany wykazał wydrukami ze stron internetowych, dokumentami handlowymi oraz zeznaniami świadków, że nazwa artistic tea jest powszechnie używana dla określenia rodzaju

herbaty przez producentów i handlowców w Chinach, podczas targów branżowych na terenie Europy oraz przez podmioty prowadzące sprzedaż internetową herbaty. Na fakt, iż oznaczenie artistic tea jest nazwą rodzajową wskazuje również okoliczność, iż pozwany używał tej nazwy jako rodzajowej co najmniej od stycznia 2008 r., zamieszczając to oznaczenie na opakowaniach sprzedawanej przez siebie herbaty, podczas gdy powód nie wykazał by w ogóle używał tej nazwy do oznaczania swoich produktów przed 2011 r. Okoliczność, iż nazwa artistic tea nie została dotychczas ujęta w oficjalnych klasyfikacjach towarów i usług (takich jak PKWiU czy klasyfikacji nicejskiej) nie dyskwalifikuje jej jako nazwy rodzajowej ponieważ o tym czy oznaczenie ma taki charakter decyduje faktyczne używanie go w obrocie jako nazwy wskazującej na towar o określonych właściwościach, a nie wpis do urzędowej klasyfikacji. W wyniku powszechnego używania w praktykach handlowych pierwotnie fantazyjne oznaczenie artistic tea nabrało więc charakteru nazwy rodzajowej.

Znak wspólnotowy powoda nr (...) nie składa się jednak wyłącznie z nazwy rodzajowej artistic tea lecz zawiera także fantazyjne elementy graficzne w postaci symbolu kwiatu lotosu (rozety), stylizowanej czcionki i kolorystyki czarno-biało-złotej. Część graficzna znaku w żaden sposób nie wskazuje na gatunek, jakość, przeznaczenie, czy inne właściwości oferowanych przez powoda towarów i usług oznaczanych tym znakiem. Ponieważ znak musi być oceniany jako całość, ogólne wrażenie jakie łącznie wywołują zawarte w nim elementy słowne i graficzne, nadają temu oznaczeniu jako całości potencjał wskazywania odbiorcom na pochodzenie oznaczonych nim towarowi i usług od konkretnego przedsiębiorcy (zdolność odróżniająca). Wobec powyższego brak jest podstaw do unieważnienia znaku, albowiem występowanie w nim nazwy rodzajowej tylko jako fragmentu oznaczenia, składającego się poza tym z innych elementów, mających dostateczne znamiona odróżniające, nie pozbawia oznaczenia jako całości zdolności odróżniającej.

Rejestracja przez powoda nazwy rodzajowej artistic tea, jako elementu słowno – graficznego wspólnotowego znaku towarowego, nie spowodowała jednak wyłączenia jej z domeny publicznej. Ochrona znaku wspólnotowego powoda jest w związku z tym ograniczona, gdyż nie może on zakazać innym przedsiębiorcom używania oznaczeń podobnych do zarejestrowanego gdy w rzeczywistości rejestracji poddana została nazwa rodzajowa. Brak możliwości zakazywania przez uprawnionego ze znaku wspólnotowego używania w takiej sytuacji oznaczeń podobnych przez innych przedsiębiorców wynika z art. 12 lit. c rozporządzenia, zgodnie z którym 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 pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Wobec powyższego znak powoda, jako znak słaby w warstwie słownej, korzysta ze słabszej ochrony nadawanej w wyniku rejestracji. Pozwany wykazał, że wykorzystuje w swojej działalności słowa artistic tea wyłącznie jako nazwę rodzajową do oznaczania herbat sprzedawanych w formie kulek rozwijających się po zaparzeniu. Pozwany nie używa natomiast pozostałych elementów znaku wspólnotowego powoda, a w szczególności elementów graficznych. Zarówno grafika jak i kolorystyka opakowań produktów pozwanego diametralnie różni się od znaku zarejestrowanego oraz innych oznaczeń stosowanych przez powoda. Ponadto pozwany rozpoczął sprzedaż produktów oznaczanych nazwą artistic tea wcześniej od powoda i powód nie wykazał by pozwany w jakikolwiek sposób sugerował istnienie powiązań pomiędzy nim a przedsiębiorstwem powoda, jak też by kiedykolwiek u odbiorców towarów lub usług doszło do pomylenia przedsiębiorstw pozwanego i powoda. Powyższe świadczy o tym, że oznaczenie artistic tea jest używane przez pozwanego zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Wobec ustalenia, iż pozwany może posługiwać się oznaczeniem artistic tea, jako nazwą rodzajową na podstawie art. 12 lit. c rozporządzenia bezprzedmiotowe jest jego żądanie orzeczenia względem powoda zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego nr (...). Z tych samych powodów sąd oddalił wnioski dowodowe powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych na okoliczność renomy i rozpoznawalności marki powoda, wysokości korzyści uzyskanych przez pozwanego w związku z posługiwaniem się oznaczeniem artistic tea oraz wysokości opłat licencyjnych jakie powód mógłby uzyskać za posługiwanie się przez pozwanego oznaczeniem artistic tea, jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych wyżej przepisów, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., mając na uwadze, iż roszczenia wzajemne obu stron zostały oddalone.

SSO Jadwiga Smołuca