Sygn. akt I ACa 373/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:SSA Maciej Dobrzyński (spr.)

Sędziowie:SA Hanna Muras

SO (del.) Dorota Brodziak

Protokolant:sekr. sąd. Monika Likos

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2012 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa S. des (...) S.A. z siedzibą w V.

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

o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt XXII GWzt 16/11

1. oddala apelację,

2. zasądza od (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz S. des (...) S.A. z siedzibą w V. kwotę 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

I ACa 373/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 lipca 2011 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego S. des (...) S.A. z siedzibą w V. wniosła o:

1/ zakazanie pozwanej ad. 1 (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania przysługującego powódce prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** (nr (...)) poprzez zakazanie:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu), a także składowania, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** a także innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** ;

- używania powyższych oznaczeń w dokumentach handlowych i reklamie, a także na produktach promocyjnych oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych)

z dniem uprawomocnienia się wyroku,

2/ nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia na jej koszt należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu towarów, opakowań i materiałów reklamowych oznaczonych znakami: ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** , a także innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** , w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

3/ nakazanie pozwanej ad. 1 usunięcia skutków naruszenia przez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie należących do niej towarów, opakowań i materiałów reklamowych oznaczonych znakami: ***(...)*** , ***(...)*** i (...) ***(...)*** , a także innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** , w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

4/ orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości na koszt pozwanej ad. 1 informacji o treści zapadłego wyroku w brzmieniu następującym (uzupełnionym o właściwą datę) lub innym ustalonym przez Sąd: „Wyrokiem z dnia ... Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu - firmie (...) sp. z o.o. naruszania prawa do słownego znaku towarowego wspólnoty (...) (nr (...)), przysługującego firmie (...) des (...) S.A. z siedzibą w Szwajcarii, zakazując pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu) a także składowania, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...) i (...) (...) oraz innymi oznaczeniami zawierających słowo (...). Jednocześnie firma (...) sp. z o.o. zobowiązana została do usunięcia skutków naruszenia przez wycofanie z obrotu i zniszczenie należących do niej towarów bezprawnie oznaczonych znakami: (...), (...) i (...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...).” w obramowanym ogłoszeniu o wielkości co najmniej połowy strony z napisem wykonanym czcionką Arial lub podobną o wielkości 18 w skali Microsoft Word w kolorze czarnym na białym tle, na stronach o numerach 1, 3 lub 5 nie przeznaczonych do ogłoszeń, w następujących czasopismach: Gazeta (...) (wydanie weekendowe),(...), (...) na (...), M.,(...) (...), E., E.,(...), T.,(...) (...), (...) C.,(...),(...), (...),(...), (...)(...), w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

5/ orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 1 do publicznej wiadomości informacji o wyroku o treści określonej w punkcie 4. powyżej, o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronie internetowej: (...) w sposób widoczny bezpośrednio po otworzeniu strony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

6/ zasądzenie od pozwanej ad. 1 na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu,

7/ zakazanie pozwanej ad. 2 (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania przysługującego powódce prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** (nr (...)) poprzez zakazanie:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy oznaczonych znakami: ***(...)*** , ***(...)*** (...) ***(...)*** , a także innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** ;

- używania powyższych oznaczeń w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych;

w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

8/ orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 2 do publicznej wiadomości informacji o wyroku o treści następującej (uzupełnionej o właściwą datę), lub innej ustalonej przez Sąd: „Wyrokiem z dnia ... Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu - firmie (...) sp. z o.o. naruszania prawa do słownego znaku towarowego wspólnoty (...) (nr (...)), przysługującego firmie (...) des (...) S.A. z siedzibą w Szwajcarii zakazując pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu a także reklamowania na terytorium Unii Europejskiej (za pośrednictwem Internetu) kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...), (...) i (...) (...) a także innymi oznaczeniami zawierających słowo (...).” poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronach internetowych: (...), w sposób widoczny bezpośrednio po otworzeniu tych stron, o wielkości całej strony, z możliwością przełączenia z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki,

francuski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, rumuński, szwedzki, litewski i łotewski (w których także ma zostać zamieszczone tłumaczenie tego tekstu), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

9/ zasądzenie od pozwanej ad. 2 na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

1/ zakazał pozwanej ad. 1 (...) sp. z o.o. w W. naruszania praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** (nr (...)), to jest: oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu), składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i ***(...)*** ***(...)*** , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych),

2/ nakazał pozwanej ad. 1 zniszczenie, na jej koszt, należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i(...) (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku,

3/ nakazał pozwanej ad. 1 wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** , a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku,

4/ nakazał pozwanej ad. 1, aby podała do publicznej wiadomości, na swój koszt, na stronie internetowej(...), w sposób widoczny bezpośrednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych. Sąd nakazał także zniszczenie, na koszt(...) (...), należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i ***(...)*** ***(...)*** oraz wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i (...) ***(...)*** , a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych.” - o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni,

5/ oddalił powództwo względem (...) sp. z o.o. w W. w pozostałej części,

6/ oddalił powództwo względem (...) sp. z o.o. w W. w całości,

7/ zasądził od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz S. des (...) S.A. z siedzibą w V. kwotę 14.217 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu,

8/ zasądził od S. des (...) S.A. w V. na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwotę 857 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

9/ opłatę ostateczną ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł;

10/ nakazał pobrać od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 2.500 zł, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej,

11/ nakazał pobrać od S. des (...) S.A. w V. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.500 zł, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej.

Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:

W 1974 r. S. des (...) S.A. (dalej jako N.) nabyła od (...) w G. prawa do nowej technologii hermetycznego pakowania w kapsułki dokładnie odmierzonej ilości zmielonej kawy, umożliwiającej przechowywanie w niezmienionej postaci zawartych w niej związków aromatycznych oraz chroniącej je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci i powietrza. Kawa parzona jest w specjalnie do tego przystosowanym, ekspresie ciśnieniowym. Technologia ta została następnie udoskonalona przez powódkę, co umożliwiło zaparzenie kawy o takich samych właściwościach w warunkach domowych lub biurowych. Produkcja i sprzedaż ekspresów ciśnieniowych do kawy na kapsułki rozpoczęła się w Szwajcarii w 1986 r. Nadana im nazwa ***(...)*** zawiera w sobie element (...) wspólny znakom towarowym(...) ((...)). Od 1990 r. ekspresy są sprzedawane we Włoszech, a następnie we Francji, w Niemczech i krajach Beneluksu, w Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. produkty ***(...)*** są oferowane także w Polsce.

Znak towarowy ***(...)*** jest używany i chroniony, począwszy od pierwszej rejestracji w Szwajcarii 3 września 1985 r., w wielu krajach na całym świecie. W 2002 r. został zgłoszony do ochrony w Polsce. (...) służy m.in. prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), z pierwszeństwem od 31 lipca 2002 r., dla towarów i usług w klasach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 i 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kawy i ekspresów do kawy (w tym na kapsułki), akcesoriów związanych z kawą (w tym utensylia i pojemniki, artykuły ze szkła i porcelany), reklamy, promocji i dystrybucji tych artykułów (zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i przez Internet). Znak ***(...)*** jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej (...) S.A., używającej go także w postaci słownej i słowno-graficznej , czy, dla towarów sprzedawanych w systemie dystrybucji selektywnej, za pośrednictwem krajowych sieci wyłącznych dystrybutorów, w Polsce przez (...) S.A., w sieci butików, przez zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem Internetu.

Założeniem systemu sprzedaży produktów opatrzonych znakiem towarowym ***(...)*** jest dbałość o wysoką jakość kawy, ekspresów i akcesoriów. Towary z tym znakiem cieszą się bardzo dobrą opinią klientów, choć cena kawy ***(...)*** jest stosunkowo wysoka. Zaawansowane technologicznie ekspresy do kawy, produkowane specjalnie dla systemu ***(...)*** przez renomowanych wytwórców, jak np. M. A.,D., M., P., K., mają wysoką jakość i nowoczesne wzornictwo, ciesząc się dużym zainteresowaniem.

Towary opatrzone znakiem towarowym ***(...)*** są oferowane w ramach zindywidualizowanego systemu obsługi klienta. Każdy posiadacz ekspresu staje się automatycznie członkiem Klubu (...), zyskując przywileje o charakterze promocyjnym (informacje o nowościach i limitowanych seriach) oraz społecznościowym (regularnie wysyłany N.). W ciągu ośmiu lat liczba członków Klubu (...) wzrosła z 600.000 do ponad 6 mln (w 2008 r. przybyło ich 2,2 mln.) W połowie 2009 r. klub liczył ponad 7 mln członków w pięćdziesięciu krajach, a połowa z nich podjęła decyzję o nabyciu urządzenia ***(...)*** zetknąwszy się z nim u klubowicza. Prowadzone przez powódkę badania wskazują, że 95 % członków klubu deklaruje pełne zadowolenie. Produkty ***(...)*** są adresowane do ludzi bardziej zamożnych, nastawionych na wysoką jakość i prestiż. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku corocznie notowany jest 30-40% wzrosty sprzedaży. W 2005 r. sprzedano w 35 krajach 1,7 mld kapsułek z kawą ***(...)*** i ponad 1 mln ekspresów do kawy. Znak towarowy ***(...)*** był światowym i europejskim liderem, z udziałem w rynku wynoszącym około 17% i przychodem przekraczającym 800 mln CHF, w tym prawie 600 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2006 r. sprzedaż kapsułek z kawą ***(...)*** wzrosła do 2,3 mld, a ekspresów do 1,4 mln. Udział w rynku przekroczył 18%, a przychód ze sprzedaży 1,16 mld CHF, z czego prawie 850 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. przychód ze sprzedaży produktów ***(...)*** przekroczył 1,6 mld CHF (ponad 1,3 mld w krajach Unii Europejskiej). W 2008 r. 2,26 mld CHF (ponad 1,8

mld w krajach Unii Europejskiej). W kolejnych latach, w Unii Europejskiej, gdzie realizowane jest 90% zamówień, przychód ten przekroczył 2,25 mld CHF w 2009 r. i 2,63 mld CHF w 2010 r.

Powódka podejmuje liczne działania promocyjne i marketingowe, mające na celu budowę siły i zdolności odróżniającej znaku towarowego ***(...)*** , który jest także obecny na imprezach kulturalnych, sportowych, czy gastronomicznych. Aspiruje do osiągnięcia statusu marki odpowiedzialnej, dbającej o środowisko naturalne i wrażliwej społecznie. Angażuje się w inicjatywy charytatywne. W reklamie i promocji znaku ***(...)*** biorą udział znani i popularni aktorzy. Od 2006 r. ambasadorem medialnym ***(...)*** jest popularny aktorG. C., który, biorąc udział w kampanii reklamowej, przyczynił się do wzrostu spontanicznej znajomości marki w krajach europejskich o 80 %.

Znak towarowy ***(...)*** jest przedstawiany jako marka luksusowa, z czym wiąże się strategia marketingowa polegająca na realizacji wspólnych projektów z właścicielami innych tego typu marek (np. (...), P., F., S., P., L., M. (...)). (...) jest obecny w sieciach luksusowych hoteli oraz w klasie business wybranych linii lotniczych. Butiki ***(...)***, znajdujące się w wielu prestiżowych lokalizacjach na całym świecie, mają nowoczesny wystrój. W ich otwarciu uczestniczą znane i popularne osoby, z czym wiąże się zainteresowanie mediów. Butik w W. został otwarty na początku 2007 r.

Znak towarowy ***(...)*** znany był w latach 2008-2009 ponad połowie dorosłych konsumentów mieszkających w Austrii, w Belgii, we Francji, w Niemczech, w Holandii i w Portugalii. Od kilku lat jest on uznawany za drugą co do wartości markę kawy na świecie (zaN. ,. a przed M. (...), J. i S.). Wartość znaku wyceniona została na 1,935 mld USD w 2007 r., 2,451 mld USD w 2008 r. i 2,799 mld USD w 2009 r. Jest przykładem sukcesu rynkowego.

Powódka prowadzi aktywne działania w celu ochrony znaku ***(...)***, sprzeciwiając się używaniu konfuzyjnych oznaczeń i naruszaniu jej praw wyłącznych przez konkurentów rynkowych. 21 czerwca 2011 r. (...) wydał decyzję uwzględniającą jej opozycję wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego dla towarów w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskiej. Skutecznie interweniowała także w sprawach dotyczących znaków wspólnotowego i krajowych: ***(...), (...), (...), (...),*** , ***(...), (...).***

Dla oferowanych przez siebie ekspresów do kawy, kapsułek z kawą, akcesoriów, produktów oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych, spółka (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako (...) używa znaku towarowego ***(...)*** , w postaci słownej – także jako (...) ***(...)*** , (...) i słowno-graficznej :

Produkty ***(...)*** są reklamowane, jako towary wysokiej jakości, o awangardowym wzornictwie, innowacyjne i luksusowe. Spółka (...) używa oznaczeń ***(...)*** , ***(...)*** ***(...)*** i ***(...)*** w związku z oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu ekspresów do kawy, kapsułek z kawą i akcesoriów, a także w informacji handlowej i reklamie. Towary ***(...)*** dystrybuuje w salonach wystawowych, w punktach obsługi klienta, w sprzedaży telefonicznej, za pośrednictwem ok. 3.000 przedstawicieli handlowych (tzw. direct sale) - w trakcie tzw. prezentacji, w ekspres linii, za pośrednictwem sklepów internetowych prowadzonych przez pozwaną ad. 1 lub jej przedstawicieli, w witrynach na stronach internetowych pod adresami (...) i(...), a także przez inne współpracujące z nią podmioty, np. spółki (...), K.-D.. Pozwana akceptuje wówczas przyjęty przez nie sposób sprzedaży, nie stawiając wobec nich wymogów obowiązujących akwizytorów (...). Każdy z przedstawicieli handlowych, odpowiednio przeszkolonych, ma obowiązek przestrzegania wytycznych i instrukcji sformułowanych w materiałach(...) (...).

Pozwana ad. 1 używa także oznaczeń ***(...)*** , ***(...)*** ***(...)*** i ***(...)*** na swojej stronie internetowej pod adresem (...) i w domenie internetowej(...).pl. (...) oferowane są na terenie Polski, nie ma jednak ograniczeń co do pochodzenia i miejsca zamieszkania osób zainteresowanych ich nabyciem. Oferta internetowa dostępna jest także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Towary oferowane przez pozwaną ad. 1 zawierają wskazanie(...), jako ich producenta. Nie odnosi się to jednak do reklamy i informacji handlowej spółki (...).

Oznaczenia ***(...)*** ,(...) ***(...)*** i ***(...)*** są używane także w obrocie gospodarczym w Unii Europejskiej za pośrednictwem stron internetowych pod adresami: (...) w domenach, których nazwy są zarejestrowane na rzecz spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako (...)).

Spółce (...) służy prawo ochronne (R- (...)) na słowno-graficzny znak towarowy , udzielone przez Urząd Patentowy RP decyzją z 1 kwietnia 2009 r., z pierwszeństwem od 8 listopada 2007 r., o czym opublikowano 31 sierpnia 2009 r., dla towarów w klasach 11 (elektryczne urządzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy) oraz 30 klasyfikacji nicejskiej (m.in. kawa w kapsułkach, produkty kawowe). Obecnie, na wniosek powódki prowadzone jest postępowanie w jego unieważnienie.

(...) świadczy pozwanej ad. 1 usługi hostingowe. Nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami ***(...)*** , ***(...)*** i (...) ***(...)*** ani innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** , nie używa tych oznaczeń w reklamie ani w informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych.

Sąd I instancji wskazał, że powyższych ustaleń faktycznych dokonał w oparciu o zaoferowane przez strony dowody. Sąd podkreślił przy tym, że nie wszystkie - z bardzo licznych - wniosków dowodowych miały znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Pominięte zostały te twierdzenia i dowody, które były powoływane wyłącznie dla przedstawienia wzajemnych negatywnych odniesień stron i ich pełnomocników, ograniczając się do istotnych dla sprawy kwestii merytorycznych.

Sąd I instancji postanowił również - na podstawie art. 479^{12} § 1 i art. 479^{14} § 2 k.p.c. - o pominięciu, jako spóźnionych, tych twierdzeń i oddaleniu wniosków dowodowych, które nie zostały zawarte w pozwie, odpowiedziach na pozew i replice.

Sąd Okręgowy stwierdził, że bezsporne było, że strony sporu są przedsiębiorcami, a pozwana ad. 1 używa kwestionowanych oznaczeń pomimo zdecydowanego sprzeciwu powódki. Zakres tego używania (oferowanie, wprowadzanie do obrotu i reklama towarów takich, jak ekspresy do kawy, kapsułki z kawą i ich akcesoria) także nie był przedmiotem sporu. Strony nie zgadzały się natomiast ze sobą co do zakresu ochrony przyznanej powódce w wyniku rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , jego zdolności odróżniającej, renomy oraz naruszenia prawa przez używanie oznaczeń ***(...)*** , (...) ***(...)*** i ***(...)*** . Kwestie te podlegały ocenie według stanu z drugiej połowy 2008 r. - jako udowodnionej daty rozpoczęcia ich używania przez pozwaną ad. 1. (zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 L. S. & Co.) Bez znaczenia były działania promocyjne i reklamowe podejmowane przez pozwaną ad. 1 dla budowy znajomości znaku towarowego ***(...)*** wśród klientów. Nie może ona bowiem odnosić jakichkolwiek korzyści z naruszania prawa wyłącznego (nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest) powódki, której nie można skutecznie postawić zarzutu świadomego tolerowania używania przez nią kwestionowanych oznaczeń.

W ocenie Sądu Okręgowego nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy twierdzenia i dowody dotyczące koncernu, jego właściciela i znaku towarowego(...)(podobnie, jak nie miałyby znaczenia dla orzekania o tym konkretnym naruszeniu inne prawa S. des (...) S.A.), a także jakości i cen oferowanych przez każdą ze stron towarów. Ich znajomość wśród klientów, dobra opinia jaką się cieszą nie mają wpływu na stwierdzenie, czy w tym jednym, konkretnym przypadku pozwane naruszają lub nie prawo wyłączne powódki. Renoma, w rozumieniu dobrej opinii o przedsiębiorcy i znajomości jego znaku towarowego nie eliminuje ryzyka konfuzji konsumenckiej, szczególnie, że nabywca zainteresowany określonym towarem lub usługą nie gromadzi informacji o producencie lub usługodawcy, ani nie weryfikuje, jakie związki gospodarcze, prawne albo personalne łączą go z innymi uczestnikami rynku. Sam fakt znajomości producenta nie wyklucza naruszenia prawa do znaku towarowego. (np. wyrok ETS z 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 M.) Sąd I instancji wskazał, że kierując się, wyznaczonym granicami pozwu, przedmiotem sporu, ograniczył się do zbadania, czy sposób dystrybucji ekspresów do kawy, kapsułek z kawą i akcesoriów opatrzonych znakiem towarowym ***(...)*** sprawia, iż nie istnieje potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia tych towarów od stron postępowania.

Sąd Okręgowy wskazał, że przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie da się wywieść obowiązku przedstawienia przez stronę, wnioskowanego przez nią dowodu z dokumentu sporządzonego w języku obcym z tłumaczeniem na język polski. Strona winna to uczynić dopiero na żądanie sądu lub na wniosek przeciwnika procesowego (art. 256 k.p.c.).

Zgłoszone przez pozwane zastrzeżenie zostało uwzględnione i powódka w terminie przedstawiła wszystkie żądane tłumaczenia. Wykonanie tego obowiązku w toku procesu nie mogło być uznane za spóźnione, w rozumieniu art. 479^{12} § 1 k.p.c.

Sąd I instancji wskazał, że ustalenia faktyczne oparte zostały na tych twierdzeniach i dowodach, które nie były kwestionowane co do meritum, których wiarygodność nie była podważana, które łącznie tworzyły spójną całość. Sąd Okręgowy nie podzielił zgłoszonych przez pozwane czysto formalnych zarzutów, które nie przekładały się na pozbawienie wiarygodności wydruków ze stron internetowych i dokumentów, powoływanych przez powódkę na okoliczności, co do których nie zostały zgłoszone żadne konkretne zastrzeżenia. Sąd nie podzielił tezy, że każdy wydruk ze strony internetowej powinien być notarialnie poświadczony. W przekonaniu Sądu, w sytuacji gdy wydruk nie jest niekwestionowany co do zawartej w nim treści, nie jest wymagane jakiekolwiek jego potwierdzenie. Wyłącznie wówczas, gdy zarzuca niezgodność treści przedstawionych na stronie internetowej z rzeczywistością, przeciwnik procesowy może zasadnie żądać np. otwarcia strony, złożenia wydruku notarialnie poświadczonego lub dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. W innych przypadkach, żądanie - dla zasady - notarialnego poświadczania każdego otwarcia strony internetowej powinno być uznane za całkowicie nieuzasadnione, zwiększające koszty procesu i wydłużające czas trwania postępowania.

Sąd Okręgowy pominął także dowód z badań (...), zaoferowany przez pozwane na okoliczność znajomości w Polsce znaku towarowego ***(...)***. Nie miał on znaczenia ze względu na założone ograniczenie badania znajomości znaku towarowego - przeprowadzonego w sierpniu 2011 r. (a nie w 2008 r.) - do terytorium Polski, jednego tylko państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie mogło ono służyć także ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie odpowiadało bowiem przyjętym regułom (rozsądnemu konsumentowi, znającemu i zachowującemu w pamięci wcześniejszy znak towarowy, po pewnym czasie zadane zostaje pytanie o znak późniejszy i ewentualną konfuzję / skojarzenie z nim).

Pozwane nie zakwestionowały renomy spornego znaku towarowego w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. W sytuacji zatem przyjęcia przez Sąd Okręgowy innego niż ich założenia, że renoma powinna być udowodniona w państwie naruszenia, cała argumentacja przestała mieć dla rozstrzygnięcia sporu jakiekolwiek znaczenie. Argumenty pozwanych (jak np. wyliczenie znaków towarowych z elementem słownym (...) , spóźniony zarzut nieużywania przez powódkę znaku słownego ***(...)***) nie miały znaczenia dla oceny naruszenia. Powoływane przez pozwane na poparcie ich twierdzeń, argumenty (np. teza, że element słowny (...) w każdym przypadku ma charakter opisowy), zawężały perspektywę, w jakiej Sąd Okręgowy zobowiązany był wyjaśnić istotne okoliczności i rozstrzygnąć o spornych pomiędzy stronami kwestiach.

Sąd Okręgowy w pierwszym rzędzie wskazał, że spółce (...) nie służyła ochrona jej interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.). 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.

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

Sąd I instancji wskazał, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw 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.

W ocenie Sądu I instancji powódka nie udowodniła, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze. Nie wykazała, iż jest obecna na polskim rynku. Z przedstawionych umów wynikało, że znak ***(...)*** jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej przez powódkę spółce (...) S.A., która prowadzi w Polsce sprzedaż towarów ***(...)*** za pośrednictwem swego dystrybutora - spółki (...) S.A. , która jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Sąd Okręgowy podzielił zarzuty zgłaszane w tym względzie przez pozwane i zauważył jednocześnie, że ich stanowisko nie było jednak konsekwentne, bowiem równocześnie uznawały one, iż powzięcie przez (...) S.A. wiadomości o używaniu kwestionowanych oznaczeń uzasadniało rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Powódka nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym ma terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwane, co nie uzasadniało udzielenia ochrony na podstawie ww. ustawy. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy spółkami (...) S.A. i(...). N. nie może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochronę jej prawa wyłącznego zapewniają natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i Prawa własności przemysłowej (p.w.p.).

Odnosząc się do żądania N. udzielenia ochrony wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** Sąd Okręgowy wskazał na wstępie, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie. 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.

Z orzecznictwa ETS wynika, że prawo wyłączne 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.

Rejestracja znaku towarowego skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego sfery wyłączności, w której granicach będzie on mógł używać tego znaku z wyłączeniem innych osób. Rejestracja w systemie wspólnotowym, obejmująca terytorium 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, nie nakłada na uprawnionego obowiązku używania znaku w każdym z tych państw. System ochrony stworzony przez ustawodawcę wspólnotowego powinien jednak efektywnie gwarantować uprawnionemu niezakłócone pełnienie przez znak towarowy jego funkcji na całym terytorium Unii i przez cały okres, na jaki prawo z rejestracji zostało udzielone.

Sądu Okręgowy nie podzielił stanowiska pozwanych, że ograniczone terytorialnie używanie znaku towarowego uzasadniało odstąpienie od zastosowania sankcji zakazowych na obszarze tych państw członkowskich, gdzie znak nie

jest (lub jest w mniejszym zakresie) używany przez uprawnionego. Z rejestracji znaku ***(...)*** wynikała dla powódki wyłączność obejmująca całą Unię Europejską. Używanie w Polsce konfuzyjnie podobnego znaku lub oznaczenia uzasadniało zatem nałożenie na naruszyciela sankcji zakazowych, adekwatnych do sposobu jego działania, nie tylko wówczas gdy stwierdzone zostanie wyłączenie lub utrudnienie pełnienia przez znak funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, inwestycyjnej, czy reklamowej, lecz także wówczas, gdy stwierdzona zostanie potencjalna możliwość negatywnego wpływu na nie, odnoszona nie do sposobu faktycznego wykonywania prawa z rejestracji lecz do całości wynikających z niego uprawnień.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 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 materialnoprawnym 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 grudnia 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). Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji.

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 prawdopodobieństwo ich skojarzenia,

c/ oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym 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.

Sąd Okręgowy nie podzielił przekonania powódki o identyczności słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** i znaku słowno-graficznego , czy oznaczeń ***(...)*** , ***(...)*** ,(...) ***(...)*** . Jakkolwiek różnica sprowadza się do jednej litery(...), to jest ona elementem dystynktywnym znaku i oznaczeń, wykluczone więc było negowanie jej znaczenia. Nie można zatem było zasadnie przyjąć, że doszło do naruszenia prawa wyłącznego powódki w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1a rozporządzenia.

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. Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. 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.

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. 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).

Bezsporna była w sprawie identyczność towarów, dla których oznaczenia używane są wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** i późniejsze oznaczenia ***(...)*** ,(...) ***(...)*** , ***(...)*** . Wysoce podobny był także sposób w jaki oferowane są przez strony ekspresy do kawy i kapsułki z kawą (system dystrybucji selektywnej). Wbrew przekonaniu pozwanych, rozsądny nabywca nie wyprowadzi jednak z tego faktu przekonania o pełnej rozdzielności przedsiębiorstw, z których pochodzą oferowane towary. Przeciwnie, nie znając istniejących pomiędzy nimi powiązań, może przypuszczać o ich istnieniu na podstawie tego właśnie podobieństwa towarów i sposobów ich dystrybucji. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że zarówno N. jak i(...) tworzą koncern grupujący wiele podmiotów, zajmujących się określonymi działaniami i oferujących określony asortyment towarów lub usług.

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. 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.

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. Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów, o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane.

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego.

W przekonaniu Sądu Okręgowego, używanie przez pozwaną ad.1 bardzo podobnych (na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej) znaku towarowego ***(...)*** oraz oznaczeń ***(...)*** ,(...) ***(...)*** dla towarów identycznych z tymi, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** wywołuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wyraźne wskazanie

przez sprzedawcę lub akwizytora, że oferuje towary (...), nie wyklucza możliwości pomyłki w odniesieniu do istnienia powiązań pomiędzy stronami postępowania. Ryzyka konfuzji nie da się tym bardziej wykluczyć w przypadkach, gdy towar oferują inne niż pozwana ad. 1 podmioty (np. spółka (...)), których sposoby dystrybucji nie są znane, a w których reklamie i informacji handlowej nie tylko nie wskazuje się(...) jako producenta, ale w ogóle nie określa się pochodzenia oferowanych towarów. Z zeznań świadka I. K. wynikało, że pozwana ad. 1 współpracuje z tą spółką (podobnie jak ze spółką (...)), zasady tej współpracy nie zostały jednak przedstawione przez (...), który ograniczył się do zapewnienia, że (...) nie jest jej dystrybutorem. W ocenie Sądu I instancji, pozwana ad. 1 nie mogła zwolnić się od odpowiedzialności za możliwe wprowadzenie w błąd konsumentów, wyrażając zgodę na sprzedaż swych towarów opatrzonych jedynie konfuzyjnymi oznaczeniami, bez wskazania(...), jako producenta, do czego wszak sama przywiązuje ogromną wagę w systemie dystrybucji selektywnej. Pozwana wyraźnie unika opatrywania ekspresów do kawy i kapsułek z kawą znakami towarowymi , ograniczając się do użycia oznaczenia lub ***Z.*** (towary oferowane przez spółkę (...)).

W normatywnej ocenie ryzyka konfuzji, istotne znaczenie ma także odmienność oznaczania towarów ***(...)*** od innych towarów (...), które opatrzone są jej znakami towarowymi i . W odniesieniu do ekspresów do kawy i kapsułek z kawą pozwana ad. 1 posługuje się oznaczeniem , uzupełnionym o element graficzny zbieżny ze wspólnotowym znakiem towarowym powódki , co dodatkowo jeszcze wzmacnia podobieństwo jej oznaczenia do znaków chronionych na rzecz N.. Element ten odbiega natomiast od zwykle używanego przez(...) (jego przedstawienie przez pozwaną ad. 1 w prostokątnym obramowaniu nie jest zgodne z tym, w jakiej formie znak ten jest faktycznie używany). Opakowania towarów zasadniczo różnią się od tych używanych dla innych produktów(...):

.

Sąd Okręgowy nie zgodził się z tezą pozwanej ad. 1, że wybór kwestionowanych oznaczeń miał na celu zachowanie ich jednolitości. Nawet jeżeli rozsądni nabywcy odróżniają od siebie znaki towarowe stron, to wysokie ich podobieństwo i identyczność towarów, może powodować ich skojarzenie i przekonanie o istniejących między nimi powiązaniach ekonomicznych.

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. 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 samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). 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. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powódki, iż sporny znak towarowy cieszy się wysoką zdolnością odróżniającą, wynikającą (pierwotnie) z przynależności do rodziny znaków N., budowanych w oparciu o wspólny im element (...). Skojarzenie ze źródłem pochodzenia towaru od powódki i podmiotów powiązanych z nią prawnie, personalnie i gospodarczo jest niewątpliwe, pomimo, że opisowe słowo (...) zostało uzupełnione jedną tylko literą N. Wysoka wtórna zdolność odróżniająca została wypracowana przez powódkę przez lata intensywnego używania znaku na ogromnym terytorium, duże nakłady na reklamę i promocję, przypisanie do znaku określonej idei i konsekwentną realizację strategii sprzedaży towarów luksusowych. Nie można było się zgodzić z zarzutem nieużywania przez powódkę znaku słownego, a jedynie słowno-graficznego lub graficznego . Przeczyły temu przedstawione przez powódkę liczne dowody

z dokumentów i wydruków ze stron internetowych, gdzie – w tekstach (np. zawierających informację handlową i reklamę) powódka posługiwała się właśnie znakiem słownym.

Ze wskazanych przyczyn Sąd Okręgowy uznał, że pozwana ad. 1 naruszyła swym działaniem prawo powódki z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w sposób określony w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Sąd Okręgowy wskazał, że orzecznictwo Sądów Wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011/11/127) utożsamia 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 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (G. (...)) ETS 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 marca 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 (np. wyroki Sądu Pierwszej Instancji z 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 E. P., z 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7 października 2010 r. w sprawie T-59/08 la P.). Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Należy zwrócić 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 I instancji powódka dowiodła, że ***(...)*** jest znakiem renomowanym. Przekonywały o tym podejmowane od wielu lat, na dużym obszarze, znacznymi nakładami sił i środków działania marketingowe i promocyjne, ale także pozahandlowe, niezwiązane z realizacją celu maksymalizacji wyników finansowych sprzedaży towarów ***(...)***, jak w szczególności: udział w imprezach kulturalnych, czy sportowych. Świadczyły o tym dowody zaoferowane przez powódkę, których pozwane w istocie nie kwestionowały, ograniczając się do postawienia zarzutu niewykazania renomy w Polsce. Nie można było jednak zgodzić się z postawioną przez nie tezą, że renoma wspólnotowego znaku towarowego powinna być dowiedziona w odniesieniu do tego właśnie terytorium, na którym działa domniemany naruszyciel. Taka teza była sprzeczna z istotą jednolitości prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a ponadto nierealna do przeprowadzenia w praktyce na wspólnym rynku, rządzącym się regułami swobodnego przepływu towarów, usług i osób. Pozwane nie zaprzeczyły, a o czym zeznali także świadkowie, że towary opatrzone znakiem ***(...)*** są dostępne nie tylko dla Polaków mieszkających w Polsce. Powódka nie była zatem obowiązana wykazać, jaką znajomością właśnie tutaj cieszy się jej znak. Niekwestionowana renoma wypracowana we Francji i pięciu innych państwach członkowskich, obejmujących łącznie dużą część terytorium i znaczną liczbę mieszkańców, rozciąga się zatem na całą Unię Europejską.

W ocenie Sądu Okręgowego pozwana ad. 1 narusza prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia. Sąd I instancji na poparcie swojego stanowiska odwołał się także do orzecznictwa ETS. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 I. , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/ EWG z 21 grudnia 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 października 2003 r. w sprawie C-408/01A., 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 jednoznaczne 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 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07(...) 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, jednak 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 I instancji zaoferowane przez powódkę dowody przekonywały o renomie wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , a także o tym, że w konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, używanie przez pozwaną ad. 1 kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść i może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Zdolność znaku ***(...)*** do wskazywania pochodzenia opatrzonych nim towarów od uprawnionej może ulegać osłabieniu, ze względu na rozmycie jego tożsamości, kojarzenie się nabywcom także z towarami pozwanej. Bez koniecznych nakładów, (...) może osiągnąć sukces w sprzedaży ekspresów i kapsułek z kawą ***(...)*** , wykorzystując skojarzenie, jakie znak ***(...)*** wywołuje u nabywców jej towarów. Materiał dowodowy sprawy potwierdził zatem stawiany pozwanej ad. 1 zarzut. Działania skierowane na promocję i reklamę znaku ***(...)*** są bowiem widocznie mniejsze od odnoszących się do znaku towarowego(...)

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, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Sformułowanie - „chyba że istnieją szczególne powody zaniechania" - uprawnia sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej z art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować „szczególne powody" i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Rozstrzygając o zasadności żądań skierowanych wobec spółki (...) (pkt 1-5 pozwu) Sąd Okręgowy uznał za nieuzasadniony podniesiony przez pozwane zarzut przedawnienia roszczeń. Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie reguluje kwestii przedawnienia, zatem zastosowanie miały przepis prawa krajowego - art. 298 w zw. z art. 289 p.w.p., zgodnie z którym wszystkie roszczenia przedawniają się wraz z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu i o osobie, która jego prawo naruszyła.

(...) nie zaoferował dowodu na poparcie tezy, że powódka dowiedziała się o używaniu przez pozwaną ad. 1 kwestionowanego oznaczenia, w taki sam sposób i w takim samym zakresie, ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Sąd Okręgowy nie podzielił przekonania strony pozwanej, że dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia wystarczy, żeby uprawniona powinna była się dowiedzieć - przy zachowaniu należytej staranności - o zgłoszeniu znaku towarowego ***(...)*** (powołanie się na domniemanie faktyczne). Ponieważ przedawnienie skutkuje ograniczeniem możliwości wykonywania prawa wyłącznego, przepis art. 289 p.w.p. nie powinien być wykładany rozszerzająco. Zatem, jeżeli mowa jest w nim o powzięciu wiedzy przez uprawnionego, to nie można uznać, iż termin przedawnienia rozpocznie bieg już w chwili, gdy mógł się on o fakcie naruszenia i osobie naruszyciela dowiedzieć.

Pozwana nie mogła także skutecznie twierdzić, że wystarczające jest, aby o jej działaniach wiedział przedstawiciel dystrybutora licencjobiorcy (...) S.A. - spółki (...), zobowiązanej do powiadamiania o przypadkach naruszenia prawa do znaku towarowego ***(...)***. Ewentualne niewykonanie obowiązku określonego umową skutkować może odpowiedzialnością kontraktową polskiej spółki, a nie uznaniem, że powódka dowiedziała się o naruszeniu jej prawa z rejestracji. Takiej interpretacji w żadnym razie nie dało się wywieść z brzmienia przepisu art. 289 p.w.p. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu były zatem dowody wnioskowane na okoliczność istnienia możliwości powzięcia przez (...) S.A. wiadomości o rozpoczęciu używania kwestionowanych oznaczeń.

Dla rozstrzygnięcia sporu nie miały również istotnego znaczenia twierdzenia i dowody na okoliczność daty rozpoczęcia używania przez pozwane znaku towarowego ***(...)*** , skoro miało to miejsce przed upływem dziesięcioletniego terminu przewidzianego w art. 289 in fine p.w.p., a nawet terminu pięcioletniego tolerowania, wskazanego w art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Sąd I instancji zauważył, że zgłoszenie znaku towarowego nie jest tożsame z jego używaniem, utożsamianie przez pozwane obu pojęć było więc całkowicie nieprawidłowe. Udokumentowane (bezsporne) używanie przez(...) spornych oznaczeń w drugiej połowie 2008

r. posłużyło Sądowi Okręgowemu jedynie do wyznaczenia czasu, według którego powinna być dokonana ocena naruszenia prawa z rejestracji.

W sytuacji braku dowodu powzięcia przez powódkę informacji o naruszeniu przez pozwaną ad. 1 jej prawa do znaku towarowego ***(...)*** bezcelowe było także dokonywanie interpretacji art. 289 p.w.p. pod kątem określenia pojęcia naruszenia prawa własności przemysłowej działaniem ciągłym. Nie było więc konieczne przedstawienie poglądu Sądu, tym bardziej, że pozwana nie wykazała, że od marca/kwietnia 2008 r. podejmuje takie same działania, w odniesieniu do tych samych towarów i usług.

Sąd Okręgowy wskazał także, że zarzut venire contra factum proprium nie uzasadniał oddalenia powództwa.(...) przekonywał, że świadomość powódki zgłoszenia 8 listopada 2007 r. znaku towarowego ***(...)*** nr (...) oraz jego używania od lutego 2008 r. sprzeciwia się zastosowaniu wobec niej sankcji zakazowych ze względu na długotrwałe tolerowanie jej działalności i podjęcie przez nią kroków prawnych w najbardziej dogodnym dla siebie momencie. Sąd I instancji ponownie odwołał się do rozważań dotyczących nieudowodnienia powzięcia przez powódkę informacji o działaniach pozwanej ad. 1, wkraczających w sferę jej wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** oraz świadomego tolerowania używania kolizyjnego znaku towarowego ***(...)*** . Wyjaśnił nadto, że reguła, na którą się powołały pozwane jest stosowana w praktyce, na podstawie art. 54 rozporządzenia i art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych , które przewidują pięcioletni termin, po którego upływie uprawniony nie może sprzeciwić się rejestracji, ani używaniu kolizyjnego znaku towarowego.

Sąd Okręgowy nie znalazł także podstaw dla odstąpienia od zastosowania względem pozwanej ad. 1 zakazów naruszania prawa wyłącznego. Powoływany w odpowiedzi na pozew art. 5 k.c. ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach szczególnych, z którymi nie mamy do czynienia w tym postępowaniu. Pozwana nie mogła skutecznie powoływać się na efekty osiągnięte przez działanie naruszające wyłączność N., bez jej wiedzy i zgody. Powołanie się na zasady współżycia społecznego i utrudnianie dostępu do rynku tego nie uzasadniało, w szczególności, zaś brak reakcji na używanie kolizyjnego znaku towarowego przez 3 lata, szczególnie, w sytuacji, gdy występują silne podmioty gospodarcze, a pozwana ad. 1 ma w swej ofercie wiele towarów. Zmiana oznaczenia dwóch z nich (ekspresów do kawy i kapsułek z kawą) nie będzie zatem miała znaczącego, negatywnego wpływu na wyniki prowadzonej przez(...) działalności gospodarczej. Nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu dowody wnioskowane przez pozwaną ad. 1 na powyższe okoliczności, szczególnie, że spółka stara się dowodzić prawdziwości swoich przekonań i założeń, nie zaś faktów.

W oparciu o przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Sąd I instancji uznał za uzasadnione:

1/ zakazanie pozwanej ad.1 naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** (nr (...)), tj.:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem Internetu), a także składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy, oznaczonych znakami: ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** ;

- używania tych oznaczeń w dokumentach handlowych i reklamie, a także na produktach promocyjnych oraz w programach lojalnościowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych).

Powódka nie mogła natomiast żądać zakazania opatrywania takich towarów innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)***, co do których nie zostało udowodnione naruszenie ani istnienie groźby naruszenia w przyszłości jej prawa wyłącznego. Obowiązywanie zakazu od dnia uprawomocnienia się wyroku wynikało z ogólnych zasad postępowania, nie było zatem potrzeby wskazania tego terminu (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia).

2/ nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia, na jej koszt, należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i(...) (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku,

3/ nakazanie pozwanej ad. 1 wycofania z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i (...) ***(...)*** , a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Żądania sformułowane w punktach 2 i 3 pozwu znajdowały oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W ocenie Sądu Okręgowego nadmierne było żądanie nakazania zniszczenia towarów (z których z pewnością można usunąć kwestionowane oznaczenia, co potwierdziła pozwana ad. 1), a także opakowań i materiałów reklamowych, opatrywania takich towarów innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)***, co do których nie zostało udowodnione naruszenie ani istnienie groźby naruszenia w przyszłości jej prawa wyłącznego.

4/ nakazanie pozwanej ad. 1, aby podała do publicznej wiadomości, na swój koszt, na stronie internetowej(...), w sposób widoczny bezpośrednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, składowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki oraz akcesoriów do kawy opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i(...) ***(...)*** , a także używania tych znaków w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnościowych i promocyjnych. Sąd nakazał także zniszczenie, na koszt(...) (...), należących do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowań i materiałów reklamowych ze znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i ***(...)*** ***(...)*** oraz wycofanie z obrotu, należących do niej, towarów, opakowań i materiałów reklamowych opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** , ***(...)*** i (...) ***(...)*** , a następnie zniszczenie tych opakowań i materiałów reklamowych.” - o wielkości całej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia).

Zdaniem Sądu I instancji umożliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywców ekspresów i kapsułek z kawą o bezprawnych działaniach(...) (...), eliminując skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w szerszym zakresie nie było niczym uzasadnione. Należało zauważyć, że powódka nie umotywowała żądania w tym zakresie, w szczególności nie wskazała, z jakich przyczyn wyrok powinien być podany do publicznej wiadomości w tak wielu publikatorach.

W pozostałej części Sąd Okręgowy oddalił, jako nadmierne, żądania N. względem(...). Nie uwzględnił również wniosku o ograniczenie zakazów do terytorium Polski. Wniosek pozwanej ad. 1 był zasadniczo sprzeczny z założeniami jednolitego systemu ochrony wspólnotowego znaku towarowego. Sąd I instancji odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości wydanego 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09 (...) France. Wyłączne prawo właściciela wspólnotowego znaku towarowego rozciąga się co do zasady na całe terytorium Unii. Wywołując jednolity skutek, znak może być przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia się, wygaśnięcia lub unieważnienia, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego powinny być skuteczne na całym jej terytorium, tak, aby uniknąć sprzecznych orzeczeń sądów i decyzji OHIM.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości spółkę (...), ze względu na to, że powódka uległa zaledwie co do niewielkiej części żądanych sankcji, co do zasady zaś potwierdzony został jej zarzut naruszenia prawa wyłącznego.

Odnosząc się do powództwa przeciwko(...) Sąd I instancji wskazał, że było ono bezzasadne i nieudowodnienie. Rozstrzygając o zasadności objętych pozwem sankcji zakazowych Sąd Okręgowy stwierdził, że nie były one adekwatne do sposobu działania spółki (...), która nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu kawy w kapsułkach, ekspresów do kawy na kapsułki, akcesoriów do kawy opatrzonych znakami ***(...)*** , ***(...)*** i ***(...)*** ani innymi oznaczeniami zawierających słowo ***(...)*** , ani też nie używa tych oznaczeń w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnościowych i promocyjnych. Pozwana nie mogła być w żadnym razie traktowana jako naruszyciel pośredni.

Powódka przyznała twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, a odnoszące się do charakteru prowadzonej przez spółkę (...) działalności gospodarczej. Świadczenie przez nią usług hostingowych, może być - pod pewnymi warunkami - uznane za używanie znaku towarowego, naruszające wyłączność uprawnionego, jednak żądanie wobec takiego naruszyciela powinno dotyczyć zakazania mu przechowywania danych lub podejmowania innych określonych co do ich przedmiotu działań, które nie zostały wprost wymienione w ust. 2 art. 9 rozporządzenia. Nie wykraczając poza granice orzekania wyznaczone w art. 321 k.p.c., Sąd nie może z urzędu wskazać na czym polegają działania pozwanej ad. 2 i sformułować zakazy inne od tych, których nałożenia powódka żądała w pkt 7 i 8 pozwu. Dopiero sformułowanie roszczenia adekwatnego do charakteru działań pozwanej uzasadniałoby dokonanie przez Sąd Okręgowy merytorycznej oceny naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)***.

Żądania w stosunku od(...) podlegały zatem oddaleniu w całości.

O kosztach procesu w tej części Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.

Apelację od wyroku Sądu I instancji złożyła pozwana ad. 1, zaskarżając go w części, tj. w zakresie punktów 1, 2, 3, 4, 7, 10 oraz 11. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1/ naruszenie prawa materialnego:

a/ art. 1 ust. 2 rozporządzenia poprzez wadliwe przyjęcie, że jednolity charakter znaku wspólnotowego, którego jednolita ochrona w zakresie funkcji pochodzenia jest konsekwencją spełniania przesłanek rejestrowalności przez znak wspólnotowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej (UE) implikuje również jego jednolitą ochronę we wszystkich państwach UE w zakresie ochrony funkcji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej, pomimo braku spełnienia przesłanek ochrony tych pozostałych funkcji znaku towarowego na relewantnym rynku,

b/ art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

- przyjęciu błędnego kryterium relewantnego odbiorcy poprzez brak jego związania z relewantnym rynkiem;

- przyjęciu, że relewantną datą oceny ryzyka konfuzji jest data późniejszego popełnienia deliktu w przypadku posiadania przez pozwaną wcześniejszych praw wyłącznych do znaku towarowego ***(...)*** w stosunku do uzyskania przez znak powódki cechy silnej dystynktywności;

- błędnym przyjęciu, że relewantną datą oceny przesłanek naruszenia, w sytuacji, gdy pozwana legitymuje się własnymi wcześniejszymi prawami wyłącznymi, jest data późniejszego popełnienia deliktu przez rzekomego naruszyciela,

c/ art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na:

- błędnym przyjęciu, że zachodzi bezpośrednie ryzyko wprowadzenia opinii publicznej w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych znakiem towarowym ***(...)*** oraz kwestionowanymi oznaczeniami;

- błędnym przyjęciu, że zachodzi pośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia towarów oznaczanych znakiem towarowym ***(...)*** oraz kwestionowanymi oznaczeniami pomimo wykazania przez pozwaną powszechnej znajomości firmy pozwanej, zakresu jej działalności i uznanej selektywnej dystrybucji towarów;

- błędnym przyjęciu, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd ze względu na silny charakter dystynktywny znaku towarowego ***(...)***, podczas gdy powódka nie wykazała silnej dystynktywności znaku towarowego ***(...)*** na relewantnym rynku i w relewantnej dacie,

d/ art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na:

- błędnym przyjęciu, że relewantną datą oceny ryzyka konfuzji jest data popełnienia deliktu w sytuacji posiadania przez pozwaną wcześniejszych praw wyłącznych do znaku towarowego ***(...)*** aniżeli moment rzekomego uzyskania przez znak powódki cechy znaku renomowanego,

- błędnym przyjęciu za relewantną datę oceny przesłanek naruszenia, w sytuacji, gdy pozwany legitymuje się własnymi wcześniejszymi prawami wyłącznymi, jest data późniejszego popełnienia deliktu przez rzekomego naruszyciela;

- polegającą na przyjęciu błędnego kryterium relewantnego odbiorcy poprzez brak jego związania z relewantnym rynkiem;

- wadliwym uznaniu, że dla przyjęcia naruszenia renomy znaku wcześniejszego można stawiać złagodzone wymogi dowodowe mające na celu wykazać zmianę zachowań konsumenckich, podczas gdy w okolicznościach konkretnej sprawy, tj. obecności produktów Z. (...) ponad 3 lata na rynku powódka miała możliwość zebrania materiału dowodowego na wykazanie tej przesłanki;

- wadliwe przyjęcie, że jednym z kryteriów oceny naruszenia renomy jest fakt, że pozwana inwestuje więcej w swój znak firmowy będący znakiem parasolowym ((...)) dla wszystkich jego towarów (***(...)***) aniżeli na oznaczenie będące jednym z wielu jego produktów (. (...)),

e/ art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że:

- znak towarowy ***(...)*** cieszy się renomą w relewantnym rynku i w relewantnej dacie, podczas gdy powódka nie wykazała renomy znaku towarowego ***(...)*** na relewantnym rynku i w relewantnej dacie;

- używanie znaku towarowego ***(...)*** może powodować czerpanie nienależnej korzyści lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy, pomimo nieudowodnienia zmian rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których wcześniejszy znak został zarejestrowany;

- pozwana nie poniosła koniecznych nakładów na osiągnięcie sukcesu sprzedaży swoich produktów w sytuacji uznania przez Sąd orzekający, że pozwana prowadziła działania promocyjne i reklamowe w celu budowy znajomości znaku towarowego ***(...)*** wśród klientów,

f/ art. 298 w zw. z art. 289 p.w.p. poprzez nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, iż powzięcie informacji przez uprawnionego winno zostać udowodnione w sposób bezpośredni, z pominięciem reguł wynikających chociażby z domniemania faktycznego,

g/ art. 5 k.c. poprzez nieuzasadnioną odmowę zastosowania tego przepisu, podczas gdyby nawet przyjąć, że powódka powzięła informację o kwestionowanym oznaczeniu w drugiej połowie 2008 r., to i tak czas ten był wystarczający do stwierdzenia „tolerowania", a tym samym dorozumianego przyzwolenia i w takim razie zmiana tego zachowania przez powódkę winna zostać uznana za naruszającą generalną normę moralną nakazującą postępować zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami - zaufaniem,

h/ art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez nieprawidłowe ustalenie skutków prawnych nieudowodnienia przez pozwaną zasadności zarzutu przedawnienia oraz zarzutu nadużycia prawa i przyjęcie, że:

- pozwana nie zaoferowała dowodów na wykazanie zasadności zarzutu przedawnienia oraz nie wykazała podstawy faktycznej tego zarzutu, co w konsekwencji doprowadziło do nie dokonania istotnych ustaleń potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy;

- pozwana nie zaoferowała dowodów na wykazanie zasadności zarzutu nadużycia prawa oraz nie wykazała podstawy faktycznej tego zarzutu, co w konsekwencji doprowadziło do niedokonania istotnych ustaleń potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy,

2/ naruszenie prawa procesowego:

a/ art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez:

- niezasadne, w okolicznościach sprawy, pominięcie:

- badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...)
- dokumentów potwierdzających wysokość nakładów poczynionych przez pozwaną na promocję / reklamę znaku ***(...)***

pomimo tego, że dowody te powołane zostały na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. braku renomy znaku towarowego ***(...)*** na relewantnym rynku oraz znajomości znaku towarowego pozwanej w Polsce, w tym budowanej przez nakłady pozwanej na promocję i reklamę znaku;

- oddalenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwaną na okoliczność:

- przedawnienia żądań, w szczególności zgłoszonych na okoliczność powzięcia przez powódkę informacji o używaniu przez pozwaną spornych oznaczeń
- znaku towarowego (...) oraz firmowego pozwanej, w szczególności w zakresie działań promocyjno-reklamowych pozwanej oraz (...)

pomimo, że wnioski te były zgłoszone na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, tj. na okoliczność przedawnienia roszczeń, ale także dla oceny istnienia bądź braku pośredniego ryzyka wprowadzenia w błąd, w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia,

b/ art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niezastosowanie domniemania faktycznego w zakresie dotyczącym ustalenia istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy daty powzięcia przez powódkę informacji o kwestionowanych oznaczeniach, pomimo że taki wniosek należało wyprowadzić z innych ustalonych faktów, a tym samym naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału procesowego i wadliwą jego ocenę,

c/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwą ocenę materiału dowodowego skutkującego błędnymi ustaleniami faktycznymi, tj.

- dowolne przyjęcie, nie poparte materiałem dowodowym, że oznaczenia (...) , ***(...)*** , ***(...)*** są znakami towarowymi oraz, że są to znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powódki (1);

- dowolne przyjęcie, nie poparte materiałem dowodowym, że ekspresy do systemu ***(...)*** są zaawansowane technologicznie, a ich wytwórcy są podmiotami renomowanymi (2);

- pomimo oddalenia dowodów na używanie znaku towarowego ***(...)*** poza krajami UE (postanowienie dowodowe z dnia 7 listopada 2011 r.), dowolne ustalenia dotyczące sytuacji prawno-rynkowej znaku towarowego ***(...)*** i towarów nim opatrzonych na świecie (3);

- dowolne ustalenie, że powódka skutecznie interweniowała w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)***, pomimo że postępowanie w sprawie wspólnotowego znaku ***(...)*** nie zostało prawomocnie zakończone (4);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w tym zeznaniami świadka I. K., że spółki (...) oraz (...), to dystrybutorzy firmy (...) oraz, że (...) nie stawia wobec firm współpracujących obowiązku stosowania się do reguł przyjętych w firmie (...), akceptując przyjęty przez firmy współpracujące sposób sprzedaży, co pozostaje w sprzeczności z zeznaniami świadka (5);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym ustalenie, że oferta internetowa pozwanej dostępna jest także w innych państwach członkowskich, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że oferta dotycząca innych krajów aniżeli Polska nie pochodzi od pozwanej (6);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym ustalenie, że pozwana używa kwestionowanych oznaczeń pomimo zdecydowanego sprzeciwu powódki, podczas gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności z przedsądowego wezwania do dobrowolnego spełnienia żądań wynika, że powódka przez ponad 3 lata tolerowała i nie sprzeciwiała się używaniu kwestionowanych oznaczeń w obrocie gospodarczym na terytorium RP (7);

- wadliwe ustalenie, że pozwana nie zakwestionowała materiału dowodowego zaoferowanego przez powódkę na okoliczność istnienia renomy znaku towarowego ***(...)*** w innych krajach europejskich poza Polską w sytuacji, gdy pozwana zakwestionowała ten materiał dowodowy zarówno w odpowiedzi na pozew, jak też w piśmie z dnia 12 grudnia 2011 r., które Sąd pominął z naruszeniem procedury (8);

- wadliwe ustalenie, że pozwana udowodniła używanie znaku ***(...)*** dopiero na drugą połowę 2008 r., podczas gdy pozwana przedstawiła dowody na wprowadzenie produktów oznaczonych ww. znakiem na pierwszą połowę 2008 r. (kwiecień 2008 r.), które Sąd pominął z naruszeniem procedury (9);

- wadliwe ustalenie, że pozwana oznaczając ekspresy do kawy i kapsułki z kawą znakiem ***(...)*** jednocześnie wyraźnie unika opatrywania ich znakiem towarowym (...), podczas gdy stanowi to element strategii marketingowej pozwanej mający na celu wypromowanie znaku towarowego ***(...)*** jako marki kawy, a ponadto – co wynika z materiału dowodowego – na każdym z opakowań zarówno kawy, jak i ekspresu do kawy, zamieszczony jest napis (...) P. (...) a P. E. by (...) (...) lub „ by (...) (...) i produkty te tak są sprzedawane, zarówno przez pozwaną, jak i firmy współpracujące z pozwaną (10);

- dowolne przyjęcie, nie poparte materiałem dowodowym, że sposób dystrybucji towarów oznaczonych znakiem ***(...)*** oraz towarów oznaczonych znakiem ***(...)*** jest wysoce podobny, podczas gdy z materiału dowodowego wynika, że pozwana jest firmą sprzedaży bezpośredniej i ten kanał jest jej głównym kanałem dystrybucji, w przeciwieństwie do powódki, która nie dystrybuuje produktów ***(...)*** ww. sposób (11);

- wadliwe ustalenie, że używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń może przynosić pozwanej nienależną korzyść i może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy ***(...)***, podczas gdy pozwana zakwestionowała te twierdzenia powódki, zarówno w odpowiedzi na pozew, jak i w piśmie z dnia 12 grudnia, które Sąd pominął z naruszeniem procedury (12);

- dowolne ustalenie, nie mające oparcia w materiale dowodowym ani w twierdzeniach pozwanej, polegające na przyjęciu, że pozwana zgłosiła zarzut nieużywania znaku słownego ***(...)*** przez powódkę w sytuacji, gdy okoliczności związane ze znakiem słownym były powoływane w kontekście wykazania braku zwiększonej dystynktywności słownego znaku ***(...)***, jak również braku renomy znaku słownego ***(...)*** (13);

- dowolne ustalenie, że znak słowny ***(...)*** posiada renomę w relewantnym rynku, podczas gdy brak jest w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie jakichkolwiek dowodów potwierdzających tę okoliczność (14);

- dowolne przyjęcie, pomimo oddalenia dowodów dotyczących znaku towarowego i firmy (...) (postanowienie z 7 listopada 2011 r.), że działania pozwanej skierowane na promocję i reklamę znaku ***(...)*** są widocznie mniejsze od tych podejmowanych wobec znaku towarowego i firmowego (...) (15);

- dowolne przyjęcie, pomimo oddalenia dowodów dotyczących znaku towarowego i firmy (...) (postanowienie z 7 listopada 2011 r.), że pozwana odmiennie używa oznaczenia oraz pozostałych swoich znaków podczas gdy pozwana używa znaku towarowego ***(...)*** w stylistyce nawiązującej do pozostałych znaków, a grafika umieszczona na stronie 25 uzasadnienia wyroku stanowi okładkę ulotki reklamowej pozwanej, zestawiającą właśnie razem produkty (...), a w konsekwencji zestawiającą używane przez pozwaną oznaczenia (16);

- dowolne przyjęcie istnienia podobieństwa pomiędzy znakiem towarowym ***(...)*** a kwestionowanymi oznaczeniami, pomimo uznania, że słowo espresso, stanowiące element wspólny dla znaku ***(...)*** oraz kwestionowanych oznaczeń jest opisowe, przy jednoczesnym uznaniu, że początkowe litery znaków(...) są elementami dystynktywnymi porównywanych oznaczeń (17);

- dowolne przyjęcie, że istnieje podobieństwo (zbieżność) pomiędzy znakiem: i znakiem towarowym pomimo wyraźnej odmienności tych oznaczeń (18),

d/ art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia wyroku uniemożliwiającego ocenę instancyjną oraz odniesienie się przez pozwaną do dowodów, które Sąd wziął pod uwagę polegającego na:

- braku wskazania konkretnej daty na jaką Sąd oceniał poszczególne dowody;

- braku uzasadnienia przyjęcia istnienia podobieństwa pomiędzy i znakiem towarowym ;

- wewnętrzną sprzeczność ustaleń faktycznych zawartych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku polegającą na powoływaniu się na materiał dowodowy co do którego w innym miejscu uzasadnienia Sąd stwierdza, że go oddala ze względu na nieprzydatność w sprawie,

e/ art. 479^{14} k.p.c. poprzez oddalenie twierdzeń i dowodów zawartych w odpowiedzi na replikę w związku z nowymi dowodami i twierdzeniami w niej zawartymi oraz pisma procesowego z 12 grudnia 2011 r., złożonego w terminie 14 dni od momentu otrzymania tłumaczeń dowodów załączonych do pozwu, a zawierającego zakwestionowanie w szczególności wiarygodności dowodów załączonych do pozwu w zakresie renomy i wysokiej dystynktywności znaku towarowego ***(...)***,

f/ art. 479^{14} k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka G. W. pomimo tego, że wniosek o jego przesłuchanie został zgłoszony w ustawowym terminie 14 dni od momentu, w którym powołanie dowodu stało się możliwe, tj. w piśmie z 10 listopada 2011 r., z uwagi na jego rezygnację z funkcji prezesa pozwanej z dniu 28 października 2011 r.

Skarżąca wniosła również o zadanie przez Sąd Apelacyjny Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej następujących pytań prejudycjalnych:

1/ Czy szczególnie wysoka dystynktywność znaku towarowego lub renoma wspólnotowego znaku towarowego winne być wykazane wśród zainteresowanego kręgu odbiorców, tj. na terytorium, gdzie pozwany prowadzi działalność gospodarczą ?

2/ Czy jednolity charakter znaku wspólnotowego, którego jednolita ochrona w zakresie funkcji pochodzenia jest konsekwencją spełnienia przesłanek rejestrowalności przez znak wspólnotowy we wszystkich państwach UE, implikuje również jego jednolitą ochronę we wszystkich państwach UE w zakresie ochrony funkcji reklamowej inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej, pomimo braku spełnienia przesłanek ochrony tych funkcji na relewantnym rynku.

Wskazując na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o:

- zmianę wyroku w zaskarżonym zakresie poprzez oddalenie wszystkich roszczeń powódki o charakterze zakazowym i nakazowym i w konsekwencji zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu za obydwie instancje według norm przepisanych, przy czym - z ostrożności procesowej, na wypadek utrzymania wyroku Sądu I instancji co do meritum - wniosła o zmianę wyroku w zakresie dotyczącym kosztów poprzez stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu oraz zmianę wysokości wydatków na tłumaczenie;

- ewentualnie, uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, przy uwzględnieniu kosztów dotychczasowego postępowania.

W odpowiedzi na apelację z dnia 16 marca 2012 r. powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości uwzględniającej nakład pracy pełnomocnika oraz pozostałych kosztów procesu (według spisu złożonego przed zamknięciem rozprawy).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego ad. 1 (dalej jako pozwany) podlegała oddaleniu jako bezzasadna.

W pierwszym rzędzie należało rozważyć sformułowane przez stronę pozwaną zarzuty naruszenia prawa procesowego, odnoszące się z znacznej części do dokonanych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych oraz decyzji w przedmiocie zakresu dopuszczonych dowodów oraz przeprowadzonego w konsekwencji postępowania dowodowego. Rozważenie na wstępie tych zarzutów - mimo, że apelacja na pierwszy plan wysuwa zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego - uzasadnione było też tym faktem, że ocena prawidłowości ustaleń faktycznych wpływała na rozstrzygnięcie zarzutów dotyczących kwestii materialnoprawnych.

Nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty dotyczące naruszenia art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie bądź oddalenie wskazanych dowodów (wniosków dowodowych).

Sąd I instancji wyjaśnił z jakich przyczyn pominął dowód z badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...) (vide k. 3324) i Sąd Apelacyjny tę argumentację uznaje za trafną, zwłaszcza w świetle przedstawionych w dalszej części niniejszego uzasadnienia rozważań dotyczących ustalenia relewantnego rynku dla oceny dystynktywności i renomy wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** . Podobnie Sąd Okręgowy trafnie wyjaśnił z jakich przyczyn pominął dowody potwierdzające poczynione przez pozwanego nakłady na reklamę i promocję znaku ***(...)*** . Pozwany nie może powoływać się na korzyści wynikające z faktu naruszania prawa wyłącznego strony powodowej (vide k. 3323). Należało również podzielić stanowisko Sądu Okręgowego co do tego, że nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy dowody odnoszące się do znaku towarowego (...) oraz do jego właściciela. Nie mogły one mieć znaczenia dla oceny, czy używane przez(...) oznaczenia ***(...)*** , ***(...) (...)*** i ***(...)*** naruszały prawa wyłączne(...) z tytułu rejestracji znaku ***(...)*** .

Nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd I instancji art. 479^{14} k.p.c. (konkretnie art. 479^{14} § 2 k.p.c.) poprzez oddalenie dowodów zawartych w piśmie stanowiącym odpowiedź na replikę powoda na odpowiedź na pozew (pismo procesowe pozwanego z dnia 6 października 2011 r.), piśmie procesowym z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz dowodu o przesłuchania w charakterze świadka G. W..

Sprawa niniejsza miała charakter sprawy gospodarczej w rozumieniu art. 479^{1} § 1 k.p.c. i jako taka podlegała rozpoznaniu w oparciu o przepisy Postępowania w sprawach gospodarczych (dział IVa tytuł VI księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego). W postępowaniu tym zarówno powód, jak i pozwany, podlegają ograniczeniom czasowym co do obowiązku przedstawienia twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie - tzw. prekluzja dowodowa (przede wszystkim art. 479^{12} § 1 k.p.c. oraz art. 479^{14} § 2 k.p.c.). Sąd Okręgowy trafnie zauważył, że obie strony postępowania przedstawiły obszerny materiał dowodowy, nie zawsze dotyczący okoliczności istotnych

z punktu widzenia rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu. Materiał ten składany był też bez respektowania rygorów wynikających ze wskazanych powyżej przepisów.

Sąd I instancji porządkując ten materiał przyjął, że nie naruszają reguł prekluzji jedynie te twierdzenia i dowody, które zgłoszone zostały w pozwie, odpowiedzi na pozew oraz replice na odpowiedź na pozew. To stanowisko Sądu Okręgowego należało uznać za trafne, bowiem z jednej strony umożliwiało stronom wypowiedzenie się i zgłoszenie stosownych wniosków we wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy kwestiach, z drugiej zaś dyscyplinowało strony, co stanowi istotną cechę postępowania w sprawach gospodarczych (dotyczyło to również strony powodowej, bowiem Sąd I instancji pominął także twierdzenia o faktach i oddalił wnioski dowodowe, które przedstawione zostały w pismach procesowych powoda z dnia 24 października 2011 r. oraz 21 listopada 2011 r.).

Niezależnie od powyższego zauważyć należało, że Sąd Okręgowy nie był do końca konsekwentny w stosowaniu rygorów systemu prekluzji, bowiem odnosząc się do najistotniejszego dla pozwanego dowodu załączonego do pisma procesowego z dnia 6 października 2011 r., tj. badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...), wskazał na merytoryczne powody pominięcia tego dowodu, nie zaś rygory prekluzji dowodowej. Z kolei pismo procesowe z dnia 12 grudnia 2011 r., które zostało złożone przez pozwanego po otrzymaniu od powoda tłumaczeń na język polski części dokumentów załączonych do pozwu, nie zawiera żadnych nowych wniosków dowodowych i zawiera stanowisko pozwanego co do tych dowodów. Analiza materiału procesowego i argumentacja prawna nie podlegają w ogóle regułom prekluzji i mogą być przytaczane przez stronę, aż do zakończenia sprawy w instancji. Kwestia przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka G. W. również nie powinna być oceniana przez pryzmat przepisów o prekluzji, bowiem wniosek ten - zgłoszony pierwotnie jako dowód z przesłuchania strony - oddalony został z tego względu, że nie dotyczył okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy (nie dotyczył powoda ale podmiotu trzeciego (...) S.A. - vide pkt 1 postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 21 grudnia 2011 r. - k. 3300).

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwą ocenę dowodów i w konsekwencji błędne ustalenia faktyczne zwrócić należało uwagę na następujące okoliczności. Po pierwsze, pozwana wskazuje na konkretne - błędne w jej ocenie - ustalenia faktyczne Sądu I instancji, bez względu na to, czy (ewentualne) naruszenia mogły mieć jakikolwiek wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Mnożenie zarzutów procesowych nie powinno być celem samym w sobie, bowiem skarżący winien wykazać, że wskutek uchybień o charakterze procesowym doszło do wydania nietrafnego orzeczenia. Do tego rodzaju zarzutów należało zaliczyć np. zarzuty opisane w punktach 2, 3, 4, 15. Po drugie, pozwana kwestionuje w apelacji niektóre z ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego, mimo że w postępowaniu pierwszoinstancyjnym danej okoliczności w ogóle nie kwestionowała. Dokonywanie ustaleń w oparciu o niezaprzeczone przez przeciwnika procesowego twierdzenia jest w pełni dopuszczalną na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego metodą dokonywania ustaleń faktycznych i to bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 229 i art. 230 k.p.c.). Przeczenie tym okolicznościom na etapie postępowania apelacyjnego należało uznać za spóźnione (art. 381 k.p.c.) i nie mogące prowadzić do podważenia ustaleń Sądu pierwszej instancji. Powyższe dotyczy w szczególności zarzutów opisanych w punktach 1 i 2. Po trzecie cześć z zarzutów, mimo że sformułowane zostały jako zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., zatem przepisów proceduralnych, dotyczy jednak ocen normatywnych, opartych na przepisach materialnoprawnych, tak w szczególności zarzuty opisane w punktach 13, 14, 16, 17 i 18. Po czwarte, zauważyć należało, że jeżeli nawet w pewnych przypadkach pozwany zasadnie zwrócił uwagę na uchybienia Sądu Okręgowego (będzie o tym mowa w dalszej części uzasadnienia, przy rozstrzyganiu zarzutów naruszenia prawa materialnego), to uchybienia te nie mały wpływu na treść ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Nie zasługiwały również na uwzględnienie zarzuty dotyczące naruszenia art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. (kwestia ta zostanie poruszona w dalszej części uzasadnienia) oraz art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie Sądu I instancji zawiera zarówno ustalenia faktyczne, jak również szczegółowe rozważania na temat mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa materialnego. Zatem, uzasadnienie to w pełni umożliwiało dokonanie instancyjnej kontroli zaskarżonego orzeczenia i pewne mankamenty, zauważone przez stronę pozwana, nie mogły w żaden sposób wpłynąć na przedstawioną powyżej ocenę.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako rozporządzenie nr 207/2009) wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany,

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku, gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Mając na względzie okoliczności faktyczne niniejszej sprawy rozważenia wymagało, czy strona pozwana dopuściła się naruszenia wyłącznych praw strony powodowej do wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Sąd I instancji uznał, że do naruszeń w sposób określony w obu ww. przepisach doszło i w konsekwencji uwzględnił w znacznej części dochodzone przez powoda roszczenia. Pozwany (...) w apelacji zakwestionował ocenę Sądu Okręgowego i podtrzymał stanowisko, iż nie naruszył praw powoda do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** ani w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) ani w sposób wskazany w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

Naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 obejmuje sytuacje naruszenia funkcji znaku towarowego polegającej na oznaczeniu (odróżnieniu) pochodzenia towarów (usług). Innymi słowy dotyczy on ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług) opatrzonych znakiem, przy czym w odróżnieniu od sytuacji opisanej w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, która obejmuje tzw. podwójne podobieństwo, ww. przepis obejmuje sytuację używania oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego dla towarów (usług) identycznych lub podobnych do tych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym. Prawdopodobieństwo (ryzyko) wprowadzenia w błąd obejmuje w szczególności niebezpieczeństwo skojarzenia pomiędzy oznaczeniem a wspólnotowym znakiem towarowym. Jakkolwiek ryzyko skojarzenia pomiędzy oznaczeniami stanowi jeden z czynników branych pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, to jednak samo w sobie nie wystarcza do stwierdzenia takiego niebezpieczeństwa i naruszenia prawa do znaku. Zawsze konieczne jest ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług) (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV, pkt 18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niebezpieczeństwo (ryzyko) wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako sytuację, w której odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych (np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 17 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę stopień podobieństwa kolidujących oznaczeń, stopień podobieństwa towarów (usług), dla których są używane, a także poziom znajomości znaku zarejestrowanego, jego zdolność (siłę) odróżniającą oraz okoliczności, w których towary (usługi) są sprzedawane (np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132, z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007/11/172 oraz z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy należało w pierwszym rzędzie zauważyć, że towary, dla oznaczenia których powód używa wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , a pozwany oznaczeń ***(...)*** , (...) ***(...)*** i ***(...)*** są identyczne i obejmują ekspresy do kawy (w tym na kapsułki), kapsułki z kawą, akcesoria związane z kawą. Obie strony posługują się również ww. oznaczeniami w reklamie, promocji i dystrybucji swoich towarów. Powyższe okoliczności znalazły też potwierdzenie w fakcie, że zarówno wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** , jak i znak towarowy ***(...)*** zarejestrowane zostały dla towarów i usług w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskiej, tj. elektryczne urządzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy (klasa 11), kawa w filtrach, kawa w kapsułkach, kawa w saszetkach, kawa, herbata, kawa nienaturalna, produkty kawowe, produkty kakaowe (klasa 30).

Okoliczność, że oznaczenia używane są w odniesieniu do identycznych towarów i usług ma istotne znaczenie z punktu widzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia konfuzji (np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 19 i 28).

Ocena podobieństwa spornych oznaczeń musi być przeprowadzona całościowo (ocena ogólnego wrażenia) na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy uwzględnieniu w szczególności elementów dominujących i odróżniających (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV, pkt 23).

Porównanie na ww. płaszczyznach słownego wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** (nr rejestracji w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (...)) oraz słowno-graficznego znaku towarowego ***(...)*** (prawo ochronne nr R- (...) udzielone przez Urząd Patentowy RP) prowadzi do wniosku o podobieństwie obu tych znaków. Sąd Apelacyjny podziela w tym zakresie stanowisko Sądu I instancji.

Po pierwsze zauważyć należało, że dla oceny podobieństwa pomiędzy ww. znakami elementy graficzne występujące w znaku ***(...)*** nie miały istotnego znaczenia, bowiem nie wpływały one w sposób istotny na ogólne wrażenie wywoływane przez znak. Pierwszoplanowe znaczenie miały elementy słowne i na nich należało się skupić analizując podobieństwo pomiędzy ww. oznaczeniami (również stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008/1/11).

Po drugie, stwierdzić należało, że stanowiące element znaku towarowego ***(...)*** słowo (...) opisuje faktycznie towar, do którego znak ten się odnosi i wskazuje na jego przeznaczenie. Nie ma on zatem istotnej mocy odróżniającej.

Uwzględniając powyższe zastrzeżenia, porównanie należało ograniczyć do elementów słownych znaków ***(...)*** oraz ***(...)***.

Na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej powyższe oznaczenia są do siebie bardzo podobne. Oba znaki składają się z jednego wyrazu o takiej samej ilości liter i opierają się na słowie espresso. Należy również wziąć pod uwagę pewne wizualne podobieństwo odróżniających oba znaki liter (...) co przy wertykalnej formie zapisu może dodatkowo wpływać na podobieństwo pomiędzy nimi. Również w warstwie fonetycznej oba znaki różnią się w stopniu nieznacznym - dwie ostanie sylaby mają identyczne brzmienie, natomiast różnica w brzmieniu pierwszej sylaby ((...) / (...)) jest nieduża.

Również na płaszczyźnie znaczeniowej nie zachodzą znaczące różnice pomiędzy ocenianymi znakami, bowiem oba opierają się na słowie (...), określającym sposób przygotowywania kawy w specjalnym ekspresie, jak również sam uzyskany w ten sposób napój.

Powyższych rozważań nie podważa okoliczność, że istotną część obu znaków towarowych stanowi opisowe słowo (...). Dodanie litery (...) nadało całemu oznaczeniu charakter dystynktywny, umożliwiający odróżnianie towarów (usług) jednego przedsiębiorcy od towarów (usług) innego przedsiębiorcy. Ta dystynktywność nie budziła wątpliwości Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, skoro zarejestrował oznaczenie ***(...)*** jako wspólnotowy znak towarowy (vide art. 4, art. 7 ust. 1 lit a) i lit. c) oraz pkt 7 preambuły rozporządzenia nr 207/2009).

Zauważyć należy, że w orzecznictwie Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Sądu) oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wskazuje się na możliwość występowania konfuzji między oznaczeniami, w skład których wchodzi element opisowy (np. wyrok SPI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie T-36/07, utrzymany w mocy postanowieniem ETS z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie C-394/08 P - (...) / (...)).

Powyższe rozważania odnoszą się również w sposób bezpośredni do używanego również przez stronę pozwaną oznaczenia ***(...)*** , jak również oznaczenia (...) ***(...)*** . Użycie symbolu(...) w żaden istotny sposób nie wpływa na postrzeganie powyższego oznaczenia na wszystkich trzech, wskazanych wcześniej płaszczyznach.

Podsumowując powyższe rozważania uznać należało, że (...) używa oznaczeń ***(...)*** , ***(...) (...)*** i ***(...)*** , które są podobne do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , w odniesieniu do identycznych towarów i usług. W tej sytuacji zbadania wymagało, czy powyższa sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo (ryzyko) wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Przed przystąpieniem do rozważenia powyższej kwestii należało jeszcze odnieść się do kliku istotnych, a spornych między stronami kwestii.

Po pierwsze, zauważyć należało, że wszelkich ocen na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonywać z punktu widzenia normatywnego modelu przeciętnego konsumenta, należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego, przy czym poziom uwagi konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towaru lub usługi (np. wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96, G. S., pkt 31 oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 26)

Zdaniem skarżącego w niniejszej sprawie ryzyko konfuzji oceniane winno być wyłącznie z perspektywy terytorium Polski, jako terytorium relewantnego (vide k. 3389). Tym samym powyżej wskazany wzorzec przeciętnego konsumenta winien być odniesiony do konsumenta funkcjonującego na rynku polskim.

Powyższe stanowisko nie zasługiwało na akceptację.

Przede wszystkim zauważyć należało, że dla ustalenia właściwego kręgu odbiorców (konsumentów) nie należy stosować kryterium miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorców pozostających w sporze co do naruszenia prawa do znaku towarowego, ale określić odbiorców zainteresowanych daną kategorią towarów lub usług, pochodzących od podmiotu uprawnionego do wcześniejszego znaku (np. wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97, G. (...), pkt 24 oraz wyrok ETS z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07, (...), pkt 22).

Brak jest podstaw do uznania, że podmiotami zainteresowanymi nabyciem towarów oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym ***(...)*** są wyłącznie konsumenci funkcjonujący na rynku polskim. Wręcz przeciwnie, w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy jest bezsporne, że powód kieruje swoją ofertę handlową do konsumentów ze znaczącej części Unii Europejskiej. Również oferta pozwanego skierowana jest do nieograniczonego kręgu odbiorców i to nie tylko tych z rynku polskiego (np. oferta pozwanego prezentowana jest w wielu językach funkcjonujących w Unii Europejskiej, w tym w języku angielskim, a sklep internetowy pozwanego przystosowany jest do prowadzenia sprzedaży nie tylko na rzecz klientów z rynku polskiego).

Przeciwko zawężeniu kręgu odbiorców wyłącznie do tych działających na rynku polskim przemawiały też z jednej strony zasady swobodnego przepływu towarów, usług i osób, stanowiące filary wspólnego rynku wewnętrznego, z drugiej zaś zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego (kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem rozważań w dalszej części uzasadnienia). Podkreślić należało, że zgodnie z treścią pkt 2 preambuły do rozporządzenia nr 207/2009 ustanowienie wspólnotowego znaku towarowego ma wspierać harmonijny rozwój działalności gospodarczej w całej Wspólnocie (obecnie Unii Europejskiej) i przyczynić się do zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego, który

oferuje warunki podobne do istniejących na rynku krajowym. Wspólnotowy znak towarowy ma na celu umożliwić odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstw w ten sam sposób w całej Unii Europejskiej, bez względu na granice.

W świetle powyższego ograniczanie relewantnych odbiorców wyłącznie do tych, którzy funkcjonują na rynku polskim zarówno nie znajdowało uzasadnienia w okolicznościach faktycznych sprawy (pozwany nie wykazał, aby wyłącznie konsumenci obecni na rynku polskim mogli zetknąć się z towarami oznaczonymi spornymi znakami), jak i pomijało istotę wspólnotowego znaku towarowego.

Po drugie, rozważenia wymagało według jakiej daty należało oceniać czy doszło do naruszenia przez pozwanego praw strony powodowej do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)***.

Sąd I instancji uznał, że powyższej oceny dokonać należało na datę udokumentowanego bezspornie używania przez(...) kolizyjnych oznaczeń, tj. druga połowa 2008 r. (vide k. 3323, 3339).

Pozwana zakwestionowała w apelacji powyższe stanowisko i wskazała, że oceny wysokiej dystynktywności oraz renomy wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** dokonać należało nie na datę rzekomego popełnienia przez pozwanego deliktu (ustaloną zresztą w sposób nieprecyzyjny), ale na dzień 8 listopada 2007 r., tj. datę uzyskania przez stronę pozwaną prawa ochronnego na znak towarowy ***(...)*** . W konsekwencji, zdaniem(...), wszelkie dowody zaoferowane przez N., pochodzące z okresu po tej dacie, winny zostać przez Sąd oddalone na podstawie art. 227 k.p.c. (vide k. 3396-3397).

Również powyższy zarzut strony pozwanej nie zasługiwał na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny w pełni podziela w tej materii stanowisko wyrażone przez Sąd Okręgowy oraz przez powoda w odpowiedzi na apelację. W związku ze sformułowanym zarzutem apelacyjnym wskazać ponownie należy, że kwestia na jaki moment należy dokonać oceny przesłanek naruszenia prawa uprawnionego do znaku towarowego była już przedmiotem wypowiedzi ETS. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 (L. S. & Co., pkt 20) jednoznacznie wskazano, że zakres ochrony znaku towarowego winien być oceniany przez sąd na chwilę rozpoczęcia wykorzystywania oznaczenia, którego używanie narusza prawa uprawnionego do znaku towarowego. Pogląd ten Sąd orzekający w niniejszym składzie w pełni podziela, jest bowiem oczywiste, że zgłoszeniu do rejestracji danego oznaczenia, a następnie jego rejestracji, nie musi towarzyszyć żadne używanie tego oznaczenia, a tym samym nie dochodzi do naruszenia uprawnień do zarejestrowanego wcześniej znaku towarowego, którego zakazania można by się domagać.

Sąd Okręgowy uznał, że użycie przez(...) bardzo podobnych - na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej - oznaczeń ***(...)*** ,(...) ***(...)*** i ***(...)*** dla towarów identycznych z tymi, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** wywołuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Sąd I instancji podkreślił, że możliwości pomyłki w odniesieniu do istnienia powiązań pomiędzy powodem a pozwanym nie wyklucza wyraźne wskazywanie przez sprzedawcę lub akwizytora, że oferuje towary(...) szczególnie ryzyko konfuzji występuje, gdy towar oferują inne niż pozwany podmioty, np. spółka (...), których sposoby dystrybucji nie są znane, a które w reklamie i informacji handlowej nie tylko nie wskazują na (...) jako producenta, ale w ogóle nie określają pochodzenia oferowanych towarów. Pozwany nie może zwolnić się z odpowiedzialności za możliwe wprowadzenie konsumentów w błąd, wyrażając zgodę na sprzedaż swych towarów opatrzonych jedynie konfuzyjnymi oznaczeniami, bez wskazania (...) jako producenta. Sąd Okręgowy podkreślił przy tym, że strona pozwana unika opatrywania ekspresów do kawy i kapsułek z kawą znakiem towarowym ograniczając się do użycia oznaczenia lub Z. (towary oferowane przez spółkę (...)). To zwiększa ryzyko konfuzji, zwłaszcza że inne towary produkowane przez (...) opatrywane są znakami towarowymi oraz , natomiast w odniesieniu do ekspresów do kawy i kapsułek z kawą pozwany posługuje się oznaczeniem , które zawiera element graficzny zbieżny ze wspólnotowym znakiem towarowym powoda . Sąd I instancji stwierdził również, że znak ***(...)*** cieszy się wysoką zdolnością odróżniającą, wynikającą (pierwotnie) z przynależności do rodziny znaków ***N.*** , budowanych w oparciu o wspólny im element ***(...)*** . Z kolei wysoka wtórna zdolność odróżniająca została wypracowana przez stronę powodową przez lata intensywnego używania znaku na dużym terytorium, znaczne nakłady na reklamę i promocję, przypisanie do znaku określonej idei i konsekwentną realizację strategii sprzedaży towarów luksusowych.

Z pewnymi zastrzeżeniami należało zgodzić się z powyższym wywodem Sąd Okręgowego i uznać, że w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy wykazane zostało przez powoda, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia towarów oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym i oznaczeniami kwestionowanymi, przy czym - o czym była już mowa powyżej - niebezpieczeństwo konfuzji nie dotyczy wyłącznie potencjalnego błędu odbiorcy co miejsca produkcji towaru (miejsca wykonania usługi), ale może dotyczyć także istnienia ekonomicznych powiązań pomiędzy uprawnionym z rejestracji znaku towarowego a podmiotem to uprawnienie naruszającym.

Za istnieniem ryzyka wystąpienia konfuzji konsumenckiej przemawiają w niniejszej sprawie następujące okoliczności:

Jak już powyżej zostało to ustalone(...) używa oznaczeń ***(...)*** ,(...) ***(...)*** i ***(...)*** , które są podobne do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , w odniesieniu do identycznych towarów i usług. Już tylko ta okoliczność, sama w sobie, stwarza znaczne ryzyko wystąpienia konfuzji konsumenckiej w przypadku zetknięcia się odbiorców z towarami pozwanego, zwłaszcza że - na co trafnie zwrócił uwagę Sąd I instancji - strona pozwana w odniesieniu do ekspresów do kawy i kapsułek z kawą nie używa swoich podstawowych znaków towarowych, a jedynie oznaczenia konfuzyjne. Nawet jeżeli uznać za daleko idący pogląd Sądu Okręgowego, iż występujący w oznaczeniu element graficzny w postaci filiżanki jest zbieżny ze znakiem powoda (Sąd I instancji nie dokonał pod tym kątem analizy obu tych oznaczeń), to niewątpliwie oznaczenia używane przez stronę pozwaną, w szczególności oznaczenie słowne ***(...)*** , oceniane jako całość, rodzą niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów, w szczególności poprzez sugerowanie istnienia ekonomicznych powiązań między przedsiębiorcami oferującymi dane towary.

Oceniając ryzyko konfuzji należy mieć na względzie, że przeciętny konsument kieruje się przede wszystkim ogólnym wrażeniem jakie wywiera dany znak i rzadko kiedy ma możliwość bezpośredniego porównywania oznaczeń. Wpływ na to wrażenie może mieć szczególnie duży stopień znajomości zarejestrowanego znaku towarowego i jego siła (zdolność) odróżniająca. Należy przy tym mieć na względzie, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem ETS, im większą znak towarowy ma zdolność odróżniającą, tym większe jest ryzyko konfuzji (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV, pkt 24 oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 28).

Twierdzenia Sądu I instancji o pierwotnie wysokiej zdolności odróżniającej wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** nie zostały w sposób przekonujący uzasadnione i poparte odpowiednim materiałem dowodowym. Przynależność ww. znaku do rodziny znaków ***N.*** z uwagi na to, że zawiera wspólny dla tych znaków element (...) nie mogła być uznana za oczywistą dla przeciętnych konsumentów zainteresowanych nabyciem ekspresów do kawy oraz kapsułek z kawą. Podstawową część powyższego znaku towarowego stanowi opisowy element espresso, który poprzedzony został literą(...), trudno w tej sytuacji uznać, aby elementem dystynktywnym były litery (...), i to wskazującym na przynależność do rodziny znaków towarowych ***N.*** .

Niezależnie od powyższego uznać jednak należało, że wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** posiada wysoką wtórną zdolność odróżniającą, która została wypracowana przez stronę powodową wskutek intensywnego używania ww. znaku oraz prowadzenia przemyślanej akcji reklamowo-promocyjnej. Zdolność ta przejawia się w wywoływaniu automatycznych skojarzeń co do pochodzenia danego towaru (usługi) z określonego źródła. Za przypisaniem wspólnotowemu znakowi towarowemu ***(...)*** silnej mocy dystynktywnej przemawiało szereg wykazanych przez stronę powodową okoliczności faktycznych.

Przede wszystkim zauważyć należało, że ***(...)*** jest drugą co do wartości marką kawy na świecie oraz liderem rynku maszyn do kawy na kapsułki, z udziałem wynoszącym 17 %. Od ponad 20 lat produkty oznaczone znakiem towarowym ***(...)*** obecne są w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym od 2002 r. w Polsce. Powyższy znak towarowy w latach 2008-2009 znany był ponad połowie dorosłych konsumentów mieszkających w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii. Strona powodowa podejmuje liczne działania promocyjne i marketingowe ukierunkowane na budowę siły i zdolności odróżniającej znaku towarowego ***(...)*** . W reklamie i promocji marki ***(...)*** biorą udział znani i popularni aktorzy, m.in.G. C. którego udział w kampanii reklamowej przyczynił się do bardzo dużego wzrostu spontanicznej znajomości marki w krajach europejskich.

Powyższe okoliczności pozwalały uznać, że wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** charakteryzuje się silną zdolnością odróżniającą, tym bardziej zatem istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej w sytuacji, gdy pozwany używa podobnych oznaczeń dla identycznych towarów.

(...) szczególne znaczenie przypisywał różnicom w sposobie dystrybucji towarów stosowanej przez powoda i pozwanego, co w jego ocenie wykluczało możliwość wystąpienia konfuzji. Strona pozwana podkreśliła odmienność kanałów dystrybucji towarów, bowiem w przypadku pozwanego głównym i najbardziej znaczącym kanałem dystrybucji są przedstawiciele handlowi, co charakterystyczne jest dla przedsiębiorcy opierającego swą działalność na sprzedaży bezpośredniej. Pozwany wykorzystuje też Internet, infolinię oraz własne sklepy detaliczne. Z kolei powód wykorzystuje głównie Internet (50 % sprzedaży) oraz telefon i sklepy (po 25 % sprzedaży).

Powyższa argumentacja strony pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem, po pierwsze wynika z niej, że pozwany nie kontroluje w całości procesu sprzedaży produktów oznaczonych kwestionowanymi oznaczeniami i w związku z tym nie jest w stanie zagwarantować, że inne podmioty wprowadzające do obrotu towary oznaczone znakiem ***(...)*** będą to robiły w sposób wykluczający wystąpienie konfuzji konsumenckiej. Po drugie, co szczególnie istotne w kontekście argumentacji powołanej przez (...), dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd istotne są nie tylko okoliczności towarzyszące sprzedaży danego produktu przez pozwanego, ale także warunki, w jakich może nastąpić jego dalsza odsprzedaż (vide wyrok ETS z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01,(...), pkt 57).

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należało, że w sytuacji gdy pozwany używa oznaczeń podobnych do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** dla towarów identycznych do tych, które powód opatruje wspólnotowym znakiem towarowym, a znak przysługujący stronie powodowej posiada wysoką moc odróżniającą na rynku urządzeń do parzenia kawy w kapsułkach oraz samej kawy w kapsułkach, to występuje ryzyko konfuzji konsumenckiej i to zarówno w postaci możliwości przypisania wspólnego źródła pochodzenia towarów oznaczonych znakami ***(...)*** i ***(...)*** , jak i możliwości istnienia ekonomicznych powiązań pomiędzy powodem i pozwanym. Również warunki towarzyszące sprzedaży przedmiotowych towarów nie niwelowały niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Nie niwelowało także tego ryzyka umieszczanie przez pozwanego na każdym opakowaniu ekspresu do kawy, jak i na każdym zbiorczym opakowaniu samej kawy, napisów „ by (...) (...) lub (...) perfect system for a perfect espresso by (...) (...). Pozwany nie wykazał, aby napisy te mogły w jakikolwiek sposób modyfikować ogólne wrażenie, jakie na przeciętnych konsumentach wywoływały używane przez niego oznaczenia, w szczególności oznaczenie słowne ***(...)*** oraz graficzny element przedstawiający filiżankę.

Odnosząc się w tym miejscu do modelu przeciętnego konsumenta towarów opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym oraz oznaczeniami kolizyjnymi, zauważyć należało, że jakkolwiek towary te nie należą do towarów tzw. codziennego użytku, to jednak stanowią dość powszechny towar o charakterze konsumpcyjnym. Poziom uwagi i stopień zaangażowania konsumentów nie może więc być porównywany z poziomem wymaganym np. przy nabyciu samochodu. Za kluczowe w tej sytuacji dla oceny ryzyka wystąpienia konfuzji konsumenckiej należało zatem uznać wysokie podobieństwo znaku towarowego i kwestionowanych oznaczeń oraz identyczność towarów. Nie sposób natomiast oczekiwać od konsumentów tego rodzaju towarów, aby poza zwróceniem uwagi na podstawowe oznaczenie towaru przy użyciu określonych znaków, dokładnie zapoznawali się z całym opakowaniem i analizowali wszystkie znajdujące się na nim napisy.

Ustalenie, że doszło do naruszenia praw wyłącznych powoda do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, stanowiło wystarczającą podstawę do uwzględnienia (co do zasady) roszczeń strony powodowej. W tej sytuacji rozważania dotyczące tego czy doszło również do naruszenia praw (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 miały już drugorzędne znaczenie i nie mogły w zasadniczy sposób wpłynąć na samo rozstrzygnięcie.

Art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy ochrony renomowanego wspólnotowego znaku towarowego i ochrona ta przysługuje poza granicami podobieństwa towarów lub usług (poza granicami specjalizacji). Jak wskazuje się w piśmiennictwie, w takiej sytuacji naruszyciel w sposób pasożytniczy wykorzystuje pozytywne skojarzenia

odbiorców łączone ze znakiem o wypracowanej renomie, nie ponosząc nakładów na promocję własnego znaku przejmuje skojarzenia, które klienci łączą z renomowanym znakiem i przysparzają sobie w ten sposób nienależne korzyści. Jednocześnie skutkiem takich działań może być tzw. rozwodnienie znaku renomowanego prowadzące do jego stopniowej „degeneracji" poprzez utratę siły rynkowej i zdolności odróżniającej.

Sąd Okręgowy, odwołując się do orzecznictwa ETS oraz SPI, stwierdził, że wykazane zostało przez stronę powodową, że znak ***(...)*** ma charakter znaku renomowanego. Odnosząc się do zarzutu strony pozwanej dotyczącego niewykazania renomy powyższego znaku w Polsce, Sąd I instancji nie podzielił stanowiska, że renoma wspólnotowego znaku towarowego powinna być dowiedziona w odniesieniu do tego terytorium na którym działa domniemany naruszyciel, byłoby to bowiem sprzeczne z istotą jednolitości prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Powód nie musiał zatem wykazywać jaką znajomością znak ***(...)*** cieszy się w Polsce. Wykazanie renomy na terytorium Francji i pięciu innych państw członkowskich, obejmujących łącznie dużą cześć terytorium i znaczną liczbę mieszkańców, rozciągało się na całą Unię Europejską. Sąd Okręgowy uznał również za wykazane, że używanie przez pozwanego kolizyjnych oznaczeń może przynosić mu nienależne korzyści oraz może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Strona pozwana w apelacji zarzuciła Sądowi I instancji błędne przyjęcie, że znak ***(...)*** cieszy się renomą na relewantnym rynku w relewantnej dacie. Zdaniem skarżącego konieczne było wykazanie renomy ww. znaku na terytorium Polski w dacie zgłoszenia do rejestracji przez pozwanego znaku ***(...)*** , tj. na dzień 8 listopada 2007 r. Strona pozwana podniosła również, że Sąd Okręgowe błędnie przyjął, że jego działania szkodzą renomie wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** , mimo braku na to dowodów oraz nieuwzględnienie okoliczności, że pozwany poniósł konieczne nakłady w celu osiągnięcia sukcesu sprzedaży swoich produktów, pomimo ustalenia, że(...) prowadził działania promocyjne i reklamowe w celu budowy znajomości znaku towarowego ***(...)*** wśród klientów.

Na wstępie zauważyć należało, że Sąd Apelacyjny uznaje na trafne teoretyczno-prawne rozważania Sądu Okręgowego dotyczące określenia znaczenia pojęcia renomowanego znaku towarowego. Oparte one zostały na orzecznictwie ETS oraz SPI i nie były kwestionowane w apelacji przez stronę skarżącą.

Przedstawione powyżej argumenty odnoszące się do posiadania przez znak ***(...)*** dużej siły odróżniającej, uzasadniały również przyjęcie, iż znak ten ma charakter renomowany. Przemawiał za tym przede wszystkim argument, że znak ten znany jest ponad połowie dorosłych konsumentów zamieszkujących w sześciu krajach Unii Europejskiej, tj. Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii.

ETS w wyroku z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 ((...)), stwierdził, że art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (analogiczną treść ma art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009) należy interpretować w ten sposób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty Europejskiej.

Nie ulega wątpliwości, że terytorium sześciu krajów Unii Europejskiej, w tym państw największych - tj. Niemiec i Francji, stanowi istotną część obszaru Unii Europejskiej i pozwala na uznanie znaku ***(...)*** za renomowany wspólnotowy znak towarowy. Wbrew zastrzeżeniom strony pozwanej żadne argumenty nie przemawiały za tym, aby uznanie powyższego znaku za renomowany wspólnotowy znak towarowy uzależnione było również od ustalenia renomy znaku w Polsce. To, że naruszyciel ma siedzibę i prowadzi działalność na terytorium Polski nie ma znaczenia dla ustalenia renomy wspólnotowego znaku towarowego, a nawet - co do zasady - na terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego (vide wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09, (...) France).

Zauważyć należy, że w pkt 16 preambuły rozporządzenia nr 207/2009 stwierdzono, że orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony.

Nie zasługiwały też na uwzględnienie zarzuty strony pozwanej dotyczące niedostatecznego wykazania przez powoda i tym samym bezpodstawnego przyjęcia przez Sąd I instancji, że oznaczenia używane przez pozwanego przynoszą mu nienależną korzyść i są szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

W ocenie Sądu II instancji Sąd Okręgowy prawidłowo uznał, że używanie znaku towarowego ***(...)***, podobnego do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w stosunku do identycznych produktów, niesie ze sobą realne niebezpieczeństwo „rozwodnienia" zdolności odróżniającej znaku ***(...)***, w związku z dopuszczeniem do funkcjonowania na rynku oznaczenia o podobnym wyglądzie, brzmieniu i znaczeniu. Konstatacja Sądu I instancji była również prawidłowa, jeżeli weźmie się pod uwagę standardy dowodowe określone przez ETS w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2008 r., w sprawie C-197/07 P (T.).

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należało, że trafnie Sąd Okręgowy uznał, że (...) naruszył prawa wyłączne N. wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w sposób wskazany w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut skarżącego dotyczący naruszenia przez Sąd I instancji art. 298 p.w.p. w zw. z art. 289 p.w.p. poprzez nieuwzględnienie podniesionego zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z treścią ww. przepisów wszelkie roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu i o osobie, która jego prawo naruszyła. Sąd Okręgowy wskazał, że strona pozwana nie przedstawiła dowodów, z których wynikałoby, że powód dowiedział się o używaniu przez pozwanego kwestionowanych oznaczeń w stosowny sposób ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Sąd I instancji nie podzielił przy tym stanowiska, że dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia wystarczające było, aby uprawniony powinien się dowiedzieć - przy zachowaniu należytej staranności - o zgłoszeniu znaku towarowego ***(...)***. Przepisu art. 289 p.w.p. z uwagi na jego skutki nie należy interpretować rozszerzająco. Sąd Okręgowy nie podzielił również stanowiska pozwanego, co do tego, że wystarczające było, aby o działaniach podejmowanych przez stronę pozwaną dowiedział się przedstawiciel dystrybutora licencjobiorcy (...) S.A. - (...) S.A.

Pozwany w apelacji zakwestionował stanowisko Sądu Okręgowego co do nieprzedstawienia dowodów na poparcie twierdzenia, że powód dowiedział się o używaniu przez stronę pozwaną kwestionowanego oznaczenia ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Strona pozwana odwołała się przy tym do konstrukcji domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.).

Powyższe zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie, bowiem ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynikało, aby powodowa spółka (...) posiadała wiedzę na temat naruszenia jej praw do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** w okresie poprzedzającym 3 lata , liczone od daty wytoczenia powództwa. Dowody te nie pozwalały również na dokonanie powyższego ustalenia w oparciu o konstrukcję domniemania faktycznego. Ze wskazanych przez stronę pozwaną faktów, stanowiących podstawę domniemania, nie można było wyprowadzić ustalenia co do określonej wiedzy spółki (...) w okresie poprzedzającym 3 lata przed datą wytoczenia powództwa. Nie można było przyjąć punktu widzenia forsowanego w tej sprawie przez pozwanego, że określona wiedza osób wchodzących w skład organu zarządzającego (...) S.A. winna być automatycznie przypisana osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego N. (vide stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r., IA Ca 1270/09, Apel.-W-wa 2010/4/32).

Za bezzasadny należało także uznać zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 5 k.c. poprzez niezastosowanie zasady venire contra factum proprium.

Pozwany wskazywał, że w sytuacji, gdy powód - mimo świadomości zgłoszenia przez pozwanego w dniu 8 listopada 2007 r. znaku towarowego ***(...)*** oraz świadomości jego używania od lutego 2008 r. - w sposób długotrwały tolerował

działalność strony pozwanej, to obecnie nie powinna mu zostać udzielona ochrona prawna, bowiem jego zachowanie naruszało generalną normę moralną nakazującą postępować zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami, w zaufaniu do drugiej strony.

Sąd I instancji podkreślił przede wszystkim, że tak jak w przypadku zarzutu przedawnienia, strona pozwana nie udowodniła stanu wiedzy powoda we wskazanych przez siebie datach, co do działań pozwanego wkraczających w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ***(...)*** i w związku z tym świadomego tolerowania używania kolizyjnego oznaczenia ***(...)*** . Sąd Okręgowy podkreślił przy tym, że reguła, na którą powołał się (...), jest stosowana w oparciu o treść art. 54 rozporządzenia nr 207/2009. Z przepisu tego wynika, że dopiero po 5 latach zezwolenia na używanie oznaczenia kolizyjnego, uprawniony do wspólnotowego znaku towarowego nie może sprzeciwić się rejestracji ani używaniu kolizyjnego znaku towarowego. Sąd Okręgowy wskazał również, że żadne szczególne okoliczności nie przemawiały za zastosowaniem art. 5 k.c.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela ocenę Sądu I instancji co do braku podstaw zastosowania w okolicznościach niniejszej sprawy art. 5 k.c. Po pierwsze, strona pozwana nie wykazała, aby powód świadomie tolerował zachowania naruszające jego prawa do znaku ***(...)*** od 8 listopada 2007 r., a po drugie, to same przepisy prawa regulują w tym wypadku skutki dla uprawnionego ze wspólnotowego znaku towarowego w przypadku świadomego tolerowania używania późniejszego oznaczenia konfuzyjnego. Z tego punktu widzenia istotny jest 5-cio letni termin wskazany w art. 54 rozporządzenia nr 207/2009 oraz 3-letni termin przedawnienia wynikający z art. 298 p.w.p. w zw. z art. 289 p.w.p. Pozwany w żaden sposób nie wykazał, że powód akceptował używanie przez(...) konfuzyjnego znaku ***(...)*** i aby w związku z tym strona pozwana działała w zaufaniu do tego przyzwolenia.

Podsumowując dotychczasowe rozważania stwierdzić należało, że nie były zasadne zarzuty apelacji dotyczące naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, art. 298 p.w.p. w zw. z art. 289 p.w.p. oraz art. 5 k.c.

Skarżący wskazał również na naruszenie przez Sąd Okręgowy art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, z którego to przepisu wynika, że wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej wspólnoty (tzw. zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego).

Strona pozwana zarzuciła w apelacji Sądowi I instancji wadliwe przyjęcie, że jednolity charakter znaku wspólnotowego, którego jednolita ochrona w zakresie funkcji pochodzenia jest konsekwencją spełniania przesłanek rejestrowalności przez znak wspólnotowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej implikuje również jego jednolitą ochronę we wszystkich państwach UE w zakresie ochrony funkcji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej, pomimo braku spełnienia przesłanek ochrony tych pozostałych funkcji znaku towarowego na relewantnym rynku.

Przede wszystkim zauważyć należało, że art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 chroni funkcję oznaczenia pochodzenia, a wobec stwierdzenia w niniejszym postępowaniu jego naruszenia przez stronę pozwaną, przyznana ochrona winna obejmować wszystkie państwa Unii Europejskiej, w sytuacji spełniania przez wspólnotowy znak towarowy ***(...)*** przesłanek rejestrowalności we wszystkich państwach UE. Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie było zatem w ogóle wymagane rozstrzygnięcie podnoszonej przez pozwanego (objętej wnioskiem o pytanie prejudycjalne) kwestii, czy zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego implikuje jednolitą ochronę we wszystkich państwach Unii Europejskiej w zakresie ochrony funkcji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej, pomimo braku spełnienia przesłanek ochrony tych pozostałych funkcji znaku towarowego na relewantnym rynku.

Niezależnie od powyższego zauważyć należało, że - jak już powyżej była o tym mowa - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09 ((...) France) wskazał, że co do zasady zasięg sądowego zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa

do wspólnotowego znaku towarowego rozciąga się na całość terytorium Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak TS wskazał, że terytorialny zakres obowiązywania zakazu może w niektórych przypadkach zostać ograniczony. Sytuacja taka jest możliwa, gdy wnoszący o wydanie nakazu ograniczy terytorialny zakres swego powództwa w ramach korzystania ze swobody określenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub gdy pozwany dostarczy dowód, że używanie danego oznaczenia nie wpływa i nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak, choćby ze względów językowych.

W niniejszej sprawie, strona pozwana ani nie określiła konkretnego terytorium, które powinno zostać jej zdaniem wyłączone z zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego ***(...)***, ani nie wykazała, że używanie kolizyjnych oznaczeń nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez powyższy znak, np. ze względów językowych, na jakiejkolwiek części terytorium Unii Europejskiej. Charakter oznaczeń ***(...)*** i ***(...)*** zdaje się z góry wykluczać możliwość wystąpienia na jakiejkolwiek części terytorium Unii Europejskiej względów językowych, które przemawiałyby za terytorialnym ograniczeniem zakazu, np. z uwagi na brak możliwości wystąpienia konfuzji.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację(...) jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 99, art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 10 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), uznając, że bardzo skomplikowany charakter niniejszej sprawy oraz osobisty nakład pracy pełnomocnika powoda i jego przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, uzasadniały przyznanie wynagrodzenia na poziomie trzykrotności stawki minimalnej.