



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2009 r.

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

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2009 r.

sprawy z powództwa **D** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **P w W**
przeciwko **C** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **P w Z**

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu oznaczania opakowań syropów znakiem towarowym **BRACIA KLIMUSZKO SYROP CZARNY BEZ Z ŻURAWINĄ** i wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu;
2. zakazuje pozwanemu używania znaku towarowego **BRACIA KLIMUSZKO SYROP CZARNY BEZ Z ŻURAWINĄ** w reklamie lub promocji syropów;
3. w pozostałej części powództwo oddala.

UZASADNIENIE

D prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *E* w *W* wniósł o :

1. zakazanie *C* prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą *P* w *Z* oznaczania syropów lub ich opakowań znakiem towarowym **Bracia Klimuszko** oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu,
2. zakazanie pozwanemu używania znaku **Bracia Klimuszko** w reklamie lub promocji.

W motywach wyjaśnił, że **KLIMUSZKO** to marka używana w obrocie przez powoda, której nazwa pochodzi od nazwiska Ojca Czesława Andrzeja Klimuszko, słynnego kapłana i zielarza. Prawo do korzystania ze słownego wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO** i receptur należą do *P*, która nabyła je w drodze spadkobrania.

Powód jest wyłącznym licencjodawcą wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO** zarejestrowanego w dniu 13 V 2005 r. z pierwszeństwem od dnia 5 XII 2003 r. pod numerem 003533692 dla towarów w klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji nicejskiej. 31 I 2007 r. prawa licencyjne *D* zostały wpisane do rejestru OHIM. Powód uzyskał pisemną zgodę *P* na wystąpienie z powództwem o zakazanie pozwanemu naruszania praw wyłącznych, zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. *E* jest również licencjodawcą znaków towarowych opartych na nazwisku **KLIMUSZKO** zgłoszonych do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP.

Od 1990 r. przedsiębiorstwo powoda współpracuje z *P* przy komercjalizacji receptur ziołowych autorstwa Ojca Czesława Andrzeja Klimuszki oraz marki **KLIMUSZKO**. Receptury te służą *E* do produkcji preparatów ziołowych i herbat oferowanych na polskim rynku pod wspólną nazwą *Klimuszko* : *herbaty, preparaty ziołowe, tabletki, w tym witaminowe oraz ziołowe produkty lecznicze*. Od początku współpracy powód jest wyłącznym licencjodawcą uprawnionym do korzystania z receptur mieszanek ziołowych Ojca Klimuszki oraz oznaczania produkowanych wyrobów znakami towarowymi **O. Czesław Andrzej Klimuszko, Ojciec Klimuszko** oraz **Klimuszko**. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu, finansowemu i promocyjnemu powoda, produkty sprzedawane pod marką **KLIMUSZKO** są rozpoznawalne na rynku i cenione przez nabywców. Od wielu lat powód współpracuje z *B* sp. z o.o. w *W*. przy dystrybucji i konfekcjonowaniu towarów.

Pozwany w sposób zawiniony narusza prawa do wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO**, używając oznaczenia **Bracia Klimuszko** dla syropów spożywczych wprowadza-

nych do obrotu w Polsce. C poznał markę **KLIMUSZKO** w okresie współpracy ze spółką B, której był przedstawicielem handlowym od maja 2005 r. do lipca 2007 r. Poznał wówczas siłę znaku towarowego, techniki marketingowe i sposób promocji, które teraz wykorzystuje we własnej działalności.

Używane przez pozwanego oznaczenie **Bracia Klimuszko** zawiera wspólnotowy znak towarowy **KLIMUSZKO**, do którego jest podobne w takim stopniu, że może wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia towarów nim oznaczonych, tym bardziej, że etykieta produktu pozwanego przedstawia zakonników. Pozwany zgłosił w Urzędzie Patentowym do rejestracji znak towarowy **Pro-med Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Żurawiną Naturalny Syrop Owocowy (Z-350805)** dla towarów w klasach 29 i 32 klasyfikacji nicejskiej.

Jako podstawę prawną swych roszczeń powód wskazał przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*. W jego ocenie, przeciwstawiane oznaczenie pozwanego **Bracia Klimuszko** oraz wspólnotowy znak towarowy **KLIMUSZKO** są do siebie podobne, podobne są także towary, dla których zarejestrowany został znak (towary w klasie 5 : herbaty i mieszanki herbat do celów medycznych, rośliny lecznicze, zioła i nalewki do celów medycznych, herbaty ziołowe oraz produkty ziołowe do celów medycznych, napoje dla osób chorych) i towar pozwanego - syrop spożywczy wytwarzany z czarnego bzu i żurawiny – roślin o właściwościach leczniczych. Wywołuje to jednoznaczne skojarzenia z produktami ziołowymi wytwarzanymi na bazie receptur Ojca Klimuszki. Produkty stron są do siebie podobne, mają analogiczne właściwości i zaspokajają podobne potrzeby. Są tanie, nie angażują mocno konsumenta w decyzję zakupową, sprzedawane są w warunkach typowego handlu detalicznego.

Wezwany do dobrowolnego zaprzestania naruszeń, pozwany nie zgodził się spełnić żądań powoda, który zaprzeczył słuszność jego argumentów. Legenda o braciach Klimuszko została, jego zdaniem, wymyślona przez pozwanego na potrzeby tej sprawy. Jedynym zakonnikiem, kojarzącym się z ziołami i ich pochodnymi jest franciszkanin Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko.

Na poparcie swych żądań D zaoferował dokumenty, dowód rzeczowy w postaci opakowania (butelki) produktu pozwanego, zeznania świadka K, a także dowód z przesłuchania go w charakterze strony. (k.1-74)

C prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P w Z zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów procesu. Zawniósł dowody z etykiet oferowanych przez niego towarów oraz z jego przesłuchania w charakterze strony.

Pozwany przyznał, że dokonał zgłoszenia znaku towarowego **Bracia Klimuszko** dla towarów w klasach 32 i 29 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla syropów i innych preparatów do produkcji napojów. W jego przekonaniu towary te nie mogą być utożsamiane z towarami, dla których zarejestrowany został wspólnotowy znak towarowy **KLIMUSZKO**. Syrop owocowy nie może wywoływać żadnych skojarzeń z produktami ziołowymi w postaci herbat, leczniczych mieszanek lub tabletek ziołowych. Pozwany wprowadza do obrotu całą linię produktów komplementarnych, używając charakterystycznych jednolitych etykiet, odróżniających je od towarów konkurencji. Syrop wytwarzany z czarnego bzu i żurawiny nie jest produktem leczniczym.

Wyjaśnił, że na etykiecie spornego syropu umieszczona jest skrócona wersja prawdziwej historii braci zakonników Jana i Alberta Klimuszko. Podanie ludowe jest rozpowszechnione na wschodzie Polski. Zbieżność nazwiska Klimuszko jest niezamierzona i całkowicie przypadkowa.

C przyznał, że współpracował ze spółką B, zaprzeczając jednak wykorzystywanie poznanych wówczas technik marketingowych czy promocyjnych. Pozwany nie jest konkurentem powoda na rynku herbat i preparatów ziołowych lub witaminowych, czy mieszanek ziół leczniczych. Produkuje i oferuje wyłącznie napoje, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów. Oznacza je w sposób eliminujący możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia produktu z określonego przedsiębiorstwa. Zarzucił, że powód nie udowodnił w tym procesie istnienia ryzyka konfuzji. (k.82-95)

Bezsporne w sprawie jest, że Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko był słynnym polskim kapłanem i zielarzem. Stworzył szereg receptur zielarskich, do których majątkowe prawa autorskie przekazał testamentem P w G.

W dniu 13 V 2005 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante zarejestrował pod numerem 003533692, z pierwszeństwem od dnia 5 XII 2003 r., na rzecz P w G słowny wspólnotowy znak towarowy **KLIMUSZKO** dla towarów w klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji nicejskiej.

D jest wyłącznym licencjobiorcą praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO**. Jego prawa zostały wpisane do rejestru OHIM 31 I 2007 r. Powód uzyskał pisemną zgodę Prowincji na wystąpienie przeciwko pozwanemu o zakazanie naruszania wpraw wyłącznych, zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*.

Od 1990 r. przedsiębiorstwo powoda współpracuje z P przy komercjalizacji receptur ziołowych autorstwa Ojca Czesława Andrzeja Klimuszki oraz znaku towarowego **KLIMUSZKO**.

Na bazie receptur wytwarzane są i oferowane produkty pod wspólną nazwą *Klimuszko* : *herbaty, preparaty ziołowe, tabletki, w tym witaminowe oraz ziołowe produkty lecznicze.*

C prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P w Z produkuje i wprowadza do obrotu syropy spożywcze oznaczone **Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Żurawiną Naturalny Syrop Owocowy**. Etykieta butelki z tym znakiem przedstawia dwóch zakonników. Pozwany zgłosił w Urzędzie Patentowym do rejestracji znak towarowy **Pro-med Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Żurawiną Naturalny Syrop Owocowy** (Z-350805) dla towarów w klasach 29 i 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla syropów i innych preparatów do produkcji napojów.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś, w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego. Nieprawidłowe jest zatem odwoływanie się przez strony procesu do przepisów prawa krajowego – ustawy *Prawo własności przemysłowej*, w kwestiach regulowanych rozporządzeniem.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może 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 uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia).

(art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Sąd nie bierze zatem pod uwagę zarzutów pozwanego odnoszących się do istnienia podstaw do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, jeśli nie występuje on w sprawie z pozwem wzajemnym.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) **Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia.** (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :**

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne formy naruszenia prawa z rejestracji, powód występujący na drogę sądową powinien więc wskazać podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz okoliczności faktyczne oraz udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w punktach a., b. lub c. art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą

zatem rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Sąd pragnie przy tym podkreślić, że poglądy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd chce się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. 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. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. T-286/02 *Kiap Mou*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) **znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami.** Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym **niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.** (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach

T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.** (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 23 III 2006 r. C-206/04 *Mühlens*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawach T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. T-35/03 *Carpo* i z 11 V 2005 r. T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. T-117/02 *Chufafit*, z 5 IV 2006 r. T-344/03 *ORO SAIWA*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawach T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to **właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane.** (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Znak towarowy, który nie zawiera jakiegokolwiek elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *P Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje.

Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 P *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samostnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 22 X 2003 r. w sprawach T-311/01 *Starix*, z 22 VI 2004 r. T-66/03 *Galaxia*, z 1 II 2005 r. T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. T-214/04)

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 innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane w szczególności następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem 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.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich 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, nieznanie przepisom Rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformułowanie - *chyba że istnieją **szczególne powody zaniechania*** – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej 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 te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, że występując na drogę sądową D, tak jak był do tego zobowiązany art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawił twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ prawa P do wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO** zarejestrowanego w dniu 13 V 2005 r. z pierwszeństwem od dnia 5 XII 2003 r. pod numerem 003533692 dla towarów w klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji nicejskiej,
- ❖ uprawnienie powoda, jako wyłącznego licencjobiorcy do wystąpienia o ochronę przed naruszeniami prawa do tego znaku towarowego,
- ❖ używanie przez C oznaczenia **Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Żurawiną** na opakowaniu syropów.

może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Sporny znak nawiązuje w warstwie koncepcyjnej do osoby franciszkanina Ojca Czesława Andrzeja Klimuszki, który istotnie był przed laty, szczególnie w latach 70-tych ubiegłego wieku, postacią znaną i popularną. Jego receptury ziołowe są obecne na polskim rynku i rozpoznawalne, głównie przez osoby starsze lub przywiązujące pewną wagę do naturalnych sposobów leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Znak zarejestrowany jest dla herbat i preparatów ziołowych, produktów ziołowych używanych w celach leczniczych.

Oznaczenie używane przez pozwanego na opakowaniach jego produktów - **Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Żurawiną**, a nie, jak twierdzi powód **Bracia Klimuszko**, dla syropów, zawiera tylko jeden element odróżniający **Bracia Klimuszko**. Pozostała część - **Syrop Czarny Bez z Żurawiną** ma charakter wyłącznie opisowy, wskazując na produkt i jego skład. Przeciwwstawiając sobie znak towarowy **KLIMUSZKO** i oznaczenie pozwanego **Bracia Klimuszko** należy stwierdzić, że są one do siebie bardzo podobne. Dystynktywne słowo **KLIMUSZKO** stanowi element dominujący. Znając, od wielu lat obecny na rynku i popularny produkt **KLIMUSZKO**, nabywcy mogą zostać wprowadzeni w błąd, przypuszczając, że **Syrop Czarny Bez z Żurawiną** pochodzi także z przedsiębiorstwa powoda lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. Słowo **Bracia** nie eliminuje ryzyka konfuzji, ze względu na jego wieloznaczność. Postaci zakonników przedstawione na etykiecie wskazywać mogą nie na rodzeństwo lecz na braci zakonnych, tak jak zakonnikiem był franciszkanin Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko. Koncepcyjnie oznaczenie wiąże się ściśle ze znakiem towarowym **KLIMUSZKO**.

Produkty powoda są od wielu lat obecne na rynku podczas gdy pozwany rozpoczyna dopiero prowadzenie działalności gospodarczej. Jego oznaczenie nie ma zatem wtórnej zdolności odróżniającej. Umieszczenie nazwy przedsiębiorstwa *P* na butelce syropu nie ma znaczenia dla oceny ryzyka konfuzji, powód nie zarzuca bowiem pozwanemu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, żądając ochrony prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Wbrew przekonaniu pozwanego oferowane przez strony towary są do siebie podobne. Służą one wzmocnieniu organizmu, profilaktyce medycznej sposobami naturalnymi. Są one wytwarzane na bazie roślin mających właściwości lecznicze, należą do nich także żurawina i czarny bez (zwany także bzem leczniczym), od dawna stosowane w medycynie naturalnej. Obydwie strony oferują produkty codziennego użytku, dostępne w tych samych sieciach dystrybucji, ich niska cena nie stanowi w tym wypadku ograniczenia, nie eliminuje ani nie zmniejsza ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Sąd uznał, że bezspornie ustalone okoliczności sprawy uzasadniają twierdzenie powoda o naruszeniu przez pozwanego praw do wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO**.

Pozwany niesłusznie zarzuca, że powód nie udowodnił istnienia ryzyka konfuzji. Ocena dokonywana w tej mierze przez sąd ma charakter normatywny.

Sąd nie znajduje żadnych podstaw uzasadniających odstąpienie od stosowania sankcji zakazowych, których domaga się powód. Nie może za tym przemawiać w szczególności odwołanie się do historii braci Jana i Alberta Klimuszko. Pozwany relacjonuje ją powołując się na bardzo ogólny i niedokładny przekaz ustny, w żaden sposób nie dokumentując jego prawdziwości. Działania C nie mają z tymi postaciami żadnego związku, w szczególności nie wykorzystuje on receptury stworzonej przez braci Klimuszko. (zeznania pozwanego k. 103)

Uznając powództwo za uzasadnione Sąd zastosował względem C sankcje zakazowe, wymienione w art. 9 ust. 2 a, b i d rozporządzenia. Powinny się one jednak ograniczać do opakowań produktu, sam syrop bez żadnego opakowania nie może być bowiem oferowany, wprowadzany do obrotu ani reklamowany.

Sąd uznał ponadto, że zakaz może dotyczyć wyłącznie używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **KLIMUSZKO** w oznaczeniu opakowań syropów **BRACIA KLIMUSZKO SYROP CZARNY BEZ Z ŻURAWINĄ** i wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, ich reklamie lub promocji. Pozwany nie używa bowiem samodzielnie oznaczenia **BRACIA KLIMUSZKO**, a zakres ochrony nie obejmuje słowa **BRACIA** W pozostałej części powództwo, jako bezzasadne podlegało oddaleniu.

Koszty postępowania obciążają pozwanego, ponieważ powód uległ tylko w nieznaczej części swego roszczenia – art. 100 zdanie drugie k.p.c. Wyrok nie zawiera postanowienia o zasądzeniu od C zwrotu kosztów, ponieważ D, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wykonującego zawód radcy prawnego, nie złożył stosownego wniosku. (art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)