



Sygn. akt I CSK 778/15

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 2 lutego 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Wojciech Katner

SSN Anna Kozłowska

Protokolant Ewa Krentzel

w sprawie z powództwa R. GmbH z siedzibą w F. (Austria)

i R. spółki z o.o. w W.

przeciwko B. spółce z o.o. w K.

o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 lutego 2017 r.,

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa (...),

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi  
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i  
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

### **UZASADNIENIE**

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w W. w sprawie z powództwa R. GmbH z siedzibą w F. w Austrii i R. spółki z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko B. spółce z o.o. z siedzibą w K. o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji, oddalił powództwo oraz orzekł o kosztach postępowania.

Ustalił, że R. GmbH jest producentem znanego napoju energetyzującego R., oferowanego na polskim rynku w opakowaniach (puszkach i butelkach) o charakterystycznej niebiesko-srebrnej kompozycji, opatrzonych znakami towarowymi - słownymi i graficznymi, zarejestrowanymi na rzecz R. GmbH. Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojów R. sprzedawanych w Polsce od 1995 r. jest R. spółka z o.o. z siedzibą w W. R. GmbH jest uprawniona, m.in., do graficznych znaków towarowych:

- krajowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 10 marca 2006 r. dla towarów w klasie 32 - napojów energetyzujących,

- chronionego w Unii Europejskiej od 22 października 2012 r. znaku międzynarodowego (...), zarejestrowanego, m.in., dla towarów w klasie 32 - napojów energetyzujących. Znaki te są od wielu lat używane dla oznaczania napoju energetyzującego, w wizualizacjach punktów sprzedaży oraz w innych działaniach promocyjnych i reklamowych. R. GmbH używa swych znaków także w licznych działaniach sponsoringowych. Uprawniona i dystrybutor ponoszą w związku z tym wysokie nakłady. Znaki graficzne R. są w Polsce dobrze znane i rozpoznawalne, co potwierdzają wyniki badań z 2012 r.

B. spółka z o.o. z siedzibą w K. wprowadza do obrotu napój energetyzujący B. w opakowaniu przedstawionym graficznie w uzasadnieniu. B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w K., powiązanej gospodarczo z pozwanym, służy prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez OHIM pod nr (...) dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojów izotonicznych i energetyzujących, z pierwszeństwem od 3 lipca 2013 r. Używane przez pozwanego dla napojów energetyzujących B. E., a więc towarów identycznych z objętymi ochroną znaku (...) R. GmbH, opakowania w zbliżonej kolorystyce mogą się kojarzyć części odbiorcom

z opakowaniami napoju energetyzującego R. oferowanego wcześniej na polskim rynku przez spółkę R.. Nie są jednak ani identyczne, ani do nich podobne.

Znakom towarowym: krajowemu nr (...) i wspólnotowemu nr (...) - każdemu z osobna - należy przeciwstawić oznaczenie w postaci opakowania napoju energetyzującego B. E. Nie są to znaki barwne, lecz graficzne, co oznacza, że prócz kolorystyki istotne jest również zestawienie kolorów. W przypadku znaku krajowego będzie to układ dwóch barw pokrywających płaszczyzny równej wielkości, przedzielone prostą pionową linią. Takiego układu nie powtarza w swym oznaczeniu pozwany, ale co istotniejsze - tak jak zostało ono sformułowane - żądaniem zakazowym powód zmierza do zakazania pozwanej Spółce oznaczania opakowań napojów energetyzujących, które cechuje dwubarwny układ, jednak przedzielony linią ukośną lub podobną do ukośnej. Aby uwzględnić takie żądanie należałoby uznać, że o naruszeniu wyłączności R. GmbH decyduje samo tylko użycie kolorystyki srebrno-niebieskiej w każdym układzie graficznym, co nie znajduje uzasadnienia w treści prawa do znaku towarowego, nawet renomowanego.

Opakowanie napoju energetyzującego pozwanego ma niebiesko-srebrną kolorystykę, jednak kolory nie są jednolite, widoczne są również różne odcienie błękitu i szarości oraz barwa biała. Układ graficzny także różni się od znaku R. GmbH, linia podziału nie jest prosta i pionowa, lecz jest łukiem zwężającym się ku górze, oddzielając tło niebieskie od szarości, a ją od niebieskiego. Na srebrnym tle wyróżnia się napis „B.” - pisany oryginalną czcionką, w charakterystycznym układzie - opisowy E. - pisany białymi literami na czerwonym pasku. Nie ma podstaw do uznania, że oznaczenie używane przez pozwanego narusza prawo do znaku towarowego nr (...), zgodnie z przepisem art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm. - dalej: „p.w.p.”) regulującego ochronę praw krajowych. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega, m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu

znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. 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. 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.

R. GmbH zarzuca naruszenie jego prawa do znaku nr (...), do którego kwestionowane oznaczenie pozwanego nie jest podobne wizualnie ani koncepcyjnie, a tym bardziej nie można ich uznać za identyczne. Nawet uznanie tego znaku za renomowany nie uzasadnia zarzutu wkroczenia przez pozwanego w sferę wyłączności R. GmbH. Uznanie podobieństwa znaku powoda i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanego wyklucza układ graficzny, kolorystyka oraz element słowny występujący wyłącznie u pozwanego.

Nie ma też podstaw do uznania, że oznaczenie używane przez pozwanego narusza prawo do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), który nie jest podobny z oznaczeniem używanym przez pozwanego. Ponieważ jednak w tym przypadku podobieństwo jest większe niż w znaku krajowym, Sąd rozważył dodatkowo zasadność żądania zakazowego pod kątem wymagań stawianych dla udzielenia ochrony znakowi renomowanemu w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. L 78, s. 1, dalej: „rozporządzenie nr 207/2009”). Istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, 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. Dla stwierdzenia naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie jest wystarczające wykazanie renomy i skojarzenia oznaczenia używanego przez pozwanego ze znakiem towarowym R. GmbH. Konieczne jest udowodnienie rzeczywistego wpływu działania pozwanego na zachowanie konsumentów. Kwestia ta nie wymaga jednak wiadomości specjalnych, stąd zawnioskowany przez stronę powodową dowód z opinii biegłego z zakresu psychologii marketingu i reklamy został oddalony, jako nieprzydatny do wykazania okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy. Powód poprzestał jednak na postawieniu zarzutu, nie przedstawiając nawet twierdzeń dotyczących konkretnych, zaistniałych zachowań konsumenckich uzasadniających dochodzone roszczenie zakazowe i żądanie usunięcia skutków naruszenia przez publikację informacji o wyroku.

Uwzględnieniu żądania zakazowego sprzeciwiał się także zbyt ogólny sposób jego sformułowania. Poza tym żądanie to jest nieadekwatne do wyglądu opakowania używanego przez pozwanego, w którym obok koloru srebrnego występuje kolor niebieski w kilku odcieniach, a ich proporcje nie są zbliżone („około”) do 50:50. Niejasne jest też sformułowanie „niezależnie od jej formy”. W żadnym ze znaków R. GmbH - rozpatrywanych z osobna - nie występuje taki układ, w którym kolory niebieski i srebrny użyte w proporcji około 50:50 są położone obok siebie, a ich styczna przebiega po przekątnej lub linii zbliżonej do przekątnej niezależnie od jej formy. Opisany układ graficzny nie występuje także w opakowaniu napoju B.

Nie było także podstaw do uwzględnienia powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej: „u.z.n.k.”), gdyż nie zostało ono udowodnione. Strona powodowa zarzuca pozwanemu dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 tej ustawy polegającego na bezprawnym wprowadzaniu do obrotu gospodarczego identycznych z chronionymi znakami barwnymi, towarów w opakowaniach o identycznej srebrno-niebieskiej kolorystyce. Żądania oparte na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są oderwane

od okoliczności faktycznych i pozbawione dowodów na ich poparcie. Sąd dodatkowo wskazał na nadmierną ogólnikowość sformułowań zawartych w treści żądanego przez powodów oświadczenia, w którym pozwany miałby oświadczyć o naruszeniu nieokreślonych reguł uczciwej konkurencji. Co więcej, oświadczenie zawiera także przyznanie faktu naruszenia praw R. GmbH do znaków towarowych, choć w tym zakresie - stosownie do ustawy Prawo własności przemysłowej - przewidzianą prawem sankcją stanowi wyłącznie publikacja orzeczenia lub informacji o orzeczeniu.

Apelacja powodów wniesiona od wyroku Sądu pierwszej instancji została oddalona wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w (...), który podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, jak również jego ocenę prawną. Używane przez pozwanego oznaczenie nie jest podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz strony powodowej. Nie zachodzi również ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Roszczenia zakazowe i publikacyjne nie podlegały uwzględnieniu także z uwagi na sposób ich sformułowania. Ani strona powodowa, ani strona pozwana nie używają opakowań, w których „kolory niebieski i srebrny użyte w proporcji około 50:50 są położone obok siebie, a ich styczna przebiega po przekątnej lub linii zbliżonej do przekątnej niezależnie od jej formy”. Treść żądania zakazowego pozwu powinna dotyczyć konkretnego wizerunku oznaczenia, którego używa pozwany.

Sąd drugiej instancji za nieuzasadniony uznał zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Uznał, że powodowie nie wskazali uchybień w istotnych ustaleniach faktycznych Sądu. Podważają jedynie dokonana na ich podstawie ocenę prawną, w szczególności odnośnie do uznania krajowego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda R. GmbH pod nr (...) za znak graficzny, a nie barwny. Odnośnie do tego zarzutu wskazał, że wyżej wymieniony znak towarowy podlega percepcji jedynie za pomocą wzroku i z tej przyczyny jest to znak graficzny. Z uwagi na użyte kolory i ich rejestrację, jest to jednocześnie znak barwny. W myśl art. 138 p.w.p., za jeden znak towarowy uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Stosownie do § 6 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z

podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem Wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów należy określić sposób ich połączenia. Ochronie podlega zarejestrowana postać znaku, tj. prezentacja znaku towarowego ujawnionego w rejestrze. Podstawą prawa ochronnego jest bowiem wizerunek znaku towarowego, jaki został wpisany do rejestru, o czym decyduje treść świadectwa ochronnego. Z przedstawionego przez powoda świadectwa ochronnego wynika, że zarejestrowane kolory znaku towarowego (...) to niebieski i srebrny. Jednocześnie przedstawienie znaku towarowego w świadectwie, zgodne ze zgłoszeniem uprawnionego, wskazuje na kompozycję kolorystyczną w określonym układzie, nie zaś na abstrakcyjne, czy dowolne połączenie dwóch barw.

Sąd uznał za nieuzasadniony zarzut pominięcia badania rynku przeprowadzonego w lutym 2014 r. przez G., dotyczącego skojarzeń wywoływanych przez napój energetyczny „B.” z napojem „R.”. Dokument ten stał się podstawą ustaleń stanu faktycznego sprawy, w szczególności odnośnie do rozpoznawalności znaków R. oraz możliwości kojarzenia napojów energetyzujących B. E. z opakowaniami napoju energetyzującego R..

Nieuzasadniony był także zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. oraz zarzut naruszenia prawa materialnego, w szczególności art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Strona powodowa twierdziła, że wspólnotowy znak towarowy CTM (...) jest znakiem renomowanym, co oznacza, że dla przyjęcia podobieństwa wystarczy, by stopień podobieństwa między tym znakiem a oznaczeniami zastosowanymi na opakowaniu „B.” skutkował wywołaniem u części danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem pozwanego a wcześniejszym znakiem towarowym występuje pewien związek lub skojarzenie. Konieczną przesłanką rozważania naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego jest związek myślowy wyrażający się w tym, że przeciętny konsument kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym. Powyższe nie zostało wykazane w niniejszej sprawie. Sąd Apelacyjny podzielił ocenę Sądu pierwszej instancji, iż brak

jest podobieństwa oznaczeń użytych na opakowaniu napoju „B.” do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Znak powoda CTM (...) to znak graficzny, a zarejestrowane kolory to: niebieski i srebrny. Określona kompozycja kolorystyczna nie jest podobna do używanej na opakowaniu napoju pozwanego, która zawiera odmienne odcienie kolorów, o niejednorodnym zabarwieniu, a także inne kolory, w tym błękit, szary i biały, przede wszystkim w innym układzie, z wyraźnym oznaczeniem nazwy produktu. Biorąc pod uwagę modelową zdolność percepcji przeciętnego odbiorcy, stykającego się z tymi oznaczeniami w konkretnych kontekstach działalności rynkowej, nie można uznać, aby znaki te były mylone lub utożsamiane z tym samym przedsiębiorcą lub mogły wywoływać przekonanie o powiązaniu gospodarczym stron. Ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej, ale tylko takiego zestawienia barw, które może wprowadzić w błąd co do oznaczenia towaru. Nie zostało w sprawie wykazane, by przeciętny konsument kojarzył oznaczenie stosowane przez pozwanego ze znakiem, którego ochrony domaga się strona powodowa. Nie wynika to z przedstawionego przez powoda „Badania rynku”. Jest to opinia prywatna. Z przedstawionego materiału nie wynika, co konkretnie było okazywane badanym, w szczególności, jaka dokładnie kombinacja kolorystyczna i czy obejmująca któryś ze znaków, których ochrony domaga się powód w niniejszej sprawie. Wątpliwości może budzić również metodologia badania.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w ogóle może budzić wątpliwości uznanie znaku (...) (podobnie jak znaku (...)) za znak renomowany. Dla istnienia renomy znaku przyjmuje się zwykle rozpoznawalność znaku przez potencjalnych odbiorców, uważających oznaczone nimi towary za pochodzące z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjnego źródła oraz wywoływanie pozytywnych skojarzeń wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonych nim towarów lub korzystania z usług. O normatywnej kwalifikacji renomowanego znaku towarowego decyduje odpowiednio wysoka zgodność (rozpoznawalność) tego znaku jako oznaczenia pochodzenia towarów. Nie jest oczywistym, aby sama określona kompozycja kolorystyczna wywoływała bezpośrednio takie skutki. Znak nie obejmuje firmy powodów ani żadnych elementów słownych, w szczególności



słów: „R.”, nie obejmuje również charakterystycznego dla towarów strony powodowej wizerunku byka. Wydaje się, iż same kolory, także w układzie określonym znakiem, nie mają szczególnej siły przyciągania, czy wartości reklamowej, ani utrwalonego w świadomości potencjalnych odbiorców o cechach produktu.

Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 ustanawia ochronę renomowanych znaków towarowych. Spełnienie kryteriów renomowanego znaku towarowego prowadzi do kolejnego wymogu udzielenia ochrony, jakim jest używanie tego znaku w sposób wykorzystujący lub umniejszający, bez uzasadnionego powodu, zdolność odróżniającą lub renomę wspólnotowego znaku towarowego. Niezbędne jest udowodnienie, że osoba trzecia wykorzystuje w ten sposób renomowany znak towarowy. Odmiennie od regulacji krajowej (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.), w której mowa jest o możliwości przyniesienia używającemu nienależnej korzyści lub bycia szkodliwym dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, art. 9 ust. 1 lit. c) powołanego rozporządzenia używa trybu oznajmującego („powoduje”), co ma istotne znaczenie dla postępowania dowodowego. Wymaga bowiem wykazania określonych okoliczności, a nie tylko możliwości ich wystąpienia.

Wbrew zarzutowi apelacji, Sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy w zakresie roszczeń opartych na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., uznając je za nieudowodnione, którą to ocenę podzielił także Sąd Apelacyjny. Dobrym obyczajem kupieckim jest niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego produktu, to jednak dla uznania, że określone działanie wyczerpuje znamiona określone w powołanym przepisie, konieczne jest wykazanie, że działanie narusza interes strony powodowej lub jej zagraża. Słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji, że w niniejszej sprawie powodowie nie sprostali powyższemu. Używane przez pozwanego oznaczenie nie jest bowiem podobne do znaków zarejestrowanych na rzecz strony powodowej. Nie zostało także wykazane, aby działania pozwanego prowadziły do rozcieńczania zdolności odróżniającej znaku powoda R. GmbH. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału nie było również podstaw do uznania, by miała miejsce tzw. konkurencja pasożytnicza, czyli sięganie do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania do budowy własnej pozycji,

w szczególności poprzez przejmowanie cudzej renomy. Nie zostało udowodnione, by pozwany, wykorzystując wartość i siłę atrakcyjności zarejestrowanych na rzecz strony powodowej znaków, promował własne towary. Brak wykazania przez stronę powodową dokonania przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji oznaczał niezasadność roszczeń opartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 u.z.n.k.

Wnioski dowodowe zgłoszone przez obie strony na etapie postępowania apelacyjnego nie zostały przez Sąd Apelacyjny uwzględnione. Nie miały one waloru nowości albo nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z tych przyczyn apelacja podlegała oddaleniu.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wnieśli powodowie, którzy zaskarżyli go w całości. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c. zarzucili naruszenie:

- art. 385 k.p.c. i art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie apelacji z uwagi na nieprecyzyjne wskazanie przez skarżących w pozwie wizerunku oznaczenia, którego używa pozwany i którego dotyczy żądanie zakazowe powodów, co miało istotny wpływ na wynik postępowania;

- art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie wyjaśnienia wątpliwości co do istotnych okoliczności sprawy oraz pominięcie części materiału dowodowego zebranego w sprawie i nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego z urzędu i w konsekwencji przyjęcie, że powodowie nie wykazali okoliczności renomy barwnych znaków towarowych powoda R. GmbH oraz kojarzenia oznaczeń używanych przez pozwanego ze znakami towarowymi tego powoda, co spowodowało uznanie roszczeń powodów za nieudowodnione i oddalenie przez Sąd apelacji;

- art. 381 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i 162 k.p.c. poprzez oddalenie przez Sąd Apelacyjny wniosków dowodowych skarżących, tj. wyciągu z rejestru znaków towarowych dotyczącego znaku (...) oraz prywatnej opinii prawnej prof. E. W. w sytuacji, gdy ich przedmiotem były fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a potrzeba ich powołania wynikła dopiero na etapie postępowania apelacyjnego na skutek zapoznania się z motywami rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż doprowadziło do

ustalenia błędnego stanu faktycznego co do rodzaju znaku towarowego (...) i w konsekwencji zakresu jego ochrony;

- art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez oddalenie apelacji, mimo nierozpoznania przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy w części dotyczącej roszczeń powoda R. spółki z o.o. w W. opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez wykroczenie przez Sąd drugiej instancji poza żądania powodów i przyjęcie za podstawę orzeczenia Sądu okoliczności faktycznych, których powodowie nie objęli swoimi twierdzeniami, tj. o identyczności oznaczeń pozwanego i powodów, a w konsekwencji uznanie tych twierdzeń za nieudowodnione, co miało istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem skutkowało oddaleniem apelacji;

- art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 326 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez sporządzenie pisemnego uzasadnienia zaskarżonego wyroku, które pozostaje w sprzeczności z ustnymi motywami rozstrzygnięcia ogłoszonymi na rozprawie 30 kwietnia 2015 r., co miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i skutkowało oddaleniem apelacji albowiem Sąd drugiej instancji podjął decyzję (wydał wyrok) w błędnym przekonaniu, iż art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, czemu dał wyraz w ustnych motywach rozstrzygnięcia, a w pisemnym uzasadnieniu przyjął przeciwnie, wskazując ten przepis jako podstawę prawną wyroku.

W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucono naruszenie:

- art. 296 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138 ust. 2 zd. 2 p.w.p. poprzez błędne nieprzyznanie ochrony krajowemu znakowi towarowemu powoda R. GmbH zarejestrowanemu pod nr (...) w postaci bezkonturowego (abstrakcyjnego) zestawienia kolorów;

- art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, iż do naruszenia renomowanego znaku towarowego dochodzi, gdy podobieństwo późniejszego znaku do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest tego rodzaju, iż może wprowadzić konsumentów błąd w sytuacji,

gdy według prawidłowej wykładni tego przepisu, w przypadku renomowanego znaku towarowego dla przyjęcia podobieństwa wystarczy, by stopień podobieństwa między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym CTM (...), a oznaczeniami stosowanymi na opakowaniu napoju pozwanego „B.” skutkowało wywołaniem u części danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem pozwanego, a wcześniejszym znakiem towarowym występuje pewien związek lub skojarzenie (konsumenci łączą późniejsze oznaczenie z wcześniejszym znakiem towarowym);

- art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego przewidziana w tym przepisie, tj. podobieństwo między znakiem pozwanego a wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym powoda stanowi fakt wymagający dowodu podczas, gdy okoliczność ta podlega samodzielnej ocenie przez sąd orzekający przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy (ocena normatywna);

- art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że do uznania naruszenia renomowanego znaku towarowego konieczne jest wykazanie, że używanie znaku podobnego do znaku renomowanego powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego w sytuacji, gdy wystarczające jest wykazanie prawdopodobieństwa wystąpienia jednej z tych przesłanek;

- art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy jednym ze znaków stanowiących podstawę roszczeń powodów jest krajowy znak towarowy zarejestrowany pod numerem (...), do którego mają zastosowanie przepisy wymienionej wyżej ustawy;

- art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną jego wykładnię i zastosowanie do oceny czynu pozwanego na gruncie tego przepisu przesłanek naruszenia znaków towarowych, do czego nie uprawnia prawidłowa wykładnia tego przepisu.

Powodowie wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w całości oraz przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania,

ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa w całości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c., skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W ramach zarzutu naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. zarzucono przyjęcie za podstawę faktyczną orzeczenia okoliczności faktycznych, których powodowie nie objęli swoimi twierdzeniami, a mianowicie o identyczności oznaczeń pozwanego i powodów, a w konsekwencji uznania tych twierdzeń na nieudowodnionych. Zarzut ten jest niezasadny. Wprawdzie powodowie swoje powództwo opierali przede wszystkim na twierdzeniu o podobieństwie znaku towarowego, którym oznaczane są produkty wprowadzane do obrotu przez pozwanego, do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH, to w uzasadnieniu pozwu można odnaleźć także twierdzenia o identyczności tych znaków, co było wystarczające, aby do tego twierdzenia odniósł swoją ocenę Sąd drugiej instancji. Niezależnie od tego, gdyby nawet podzielić zasadność tego zarzutu, to uchybienia wskazanym wyżej przepisom postępowania nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro przyczyną nieuwzględnienia apelacji powodów była także ocena Sądu drugiej instancji, że znak towarowy, który służy B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w K., powiązanej gospodarczo z pozwanym, nie jest podobny do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH.

Bez istotnego wpływu na wynik sprawy pozostaje zarzucane w skardze uchybienie przepisom art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 326 § 3 k.p.c. w z art. 391 § 1 k.p.c. polegające na tym, że pisemne uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie pozostaje w pełni zgodne z ustnymi motywami rozstrzygnięcia przedstawionymi przez Sąd drugiej instancji po ogłoszeniu zaskarżonego wyroku, skoro w obu przypadkach - zakładając hipotetycznie zgodnie z zarzutem powodów, że taka niezgodność miała miejsce - Sąd drugiej instancji wskazał, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

Nawet więc wskazanie w ustnych motywach podanych po ogłoszeniu wyroku, że powołany wyżej przepis nie miał zastosowania do oceny zasadności powództwa, nie stało na przeszkodzie powołaniu w pisemnym uzasadnieniu argumentów przemawiających przeciwko udzieleniu stronie powodowej ochrony na tej podstawie prawnej.

Co do zasady, strona już w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji powinna przedstawić wszystkie dowody dla wykazania okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie można jednak wyłączyć możliwości powołania przez stronę w postępowaniu apelacyjnym dalszych dowodów, których potrzeba powołania wynikała z określonej oceny prawnej stanu faktycznego dokonanej przez sąd pierwszej instancji. Jednakże Sąd drugiej instancji zasadnie przyjął, że dowód w postaci wyciągu z rejestru znaków towarowych dotyczącego znaku towarowego (...) nie miał cech nowości, gdyż okoliczność, którą strona powodowa chciała udowodnić tym dowodem, została już wcześniej powołana i wykazana w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Wyciąg z rejestru znaków towarowych, załączony do apelacji zmierzał bowiem do wykazania tych okoliczności, które wynikały ze świadectwa ochronnego. Natomiast odnośnie do dowodu z prywatnej opinii prawnej prof. E. W., to abstrahując od kwestii możliwości powołania się w sprawie na opinię prywatną, to dowód ten nie zmierzał do wykazania okoliczności faktycznej, lecz do przedstawienia oceny prawnej okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie, tj. charakteru zarejestrowanego na rzecz powoda R. GmbH znaku towarowego i zakresu wynikającej z tego tytułu ochrony. Zgodnie bowiem z art. 227 k.p.c., przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Przedmiotem dowodu nie jest więc ocena prawna faktów będących przedmiotem ustaleń. Wyżej wskazany dowód mógł być więc jedynie potraktowany jako element stanowiska strony w zakresie objętym treścią tej opinii prawnej, do którego powinien być odnieść się Sąd drugiej instancji. Jednakże pominięcie tego dokumentu jako dowodu nie naruszało art. 381 k.p.c. w zw. z art. 227 i art. 162 k.p.c.

Trafnie zarzucono w skardze kasacyjnej, że Sąd drugiej instancji niezasadnie przyjął, że Sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy w części dotyczącej żądań drugiego z powodów R. spółki z o.o. w W. opartych na przepisach ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że ocena tego roszczenia została oparta na błędnym założeniu, iż czyn nieuczciwej konkurencji pozwanego polegał jedynie na bezprawnym wprowadzaniu do obrotu gospodarczego identycznych towarów o srebrno-niebieskiej kolorystyce identycznej ze znakami towarowymi zarejestrowanymi wcześniej na rzecz powoda R. GmbH. Strona powodowa twierdziła natomiast w pozwie szerzej, że pozwany wykorzystał bezprawnie, bez zgody powodów, zaczerpnięte z opakowania znanego napoju „R.” charakterystyczne oznaczenia, elementy kolorystyczne i graficzne nawiązujące do odróżniających oznaczeń wypromowanych wcześniej przez powodów i znajdujących się na opakowaniu powszechnie znanego i renomowanego produktu. Oceny zasadności tak uzasadnionego powództwa Sąd pierwszej instancji dokonał nie tylko z pominięciem określonej w pozwie pełnej podstawy faktycznej, ograniczając się tylko do oceny kwestii braku identyczności znaków towarowych, ale także bez bliższej oceny przydatności i wiarygodności dowodów - oświadczenia Jennifer Powers z dnia 17 marca 2014 r. (zał. Nr 10 do pozwu), badania konsumenckiego z 2012 r. (zał. Nr 11 do pozwu), zeznań świadków, badania GfK z lutego 2014 r. (zał. Nr 18 do pozwu) - zaoferowanych przez stronę powodową dla wykazania zasadności powództwa opartego na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd pierwszej instancji bez odniesienia się do tych dowodów wskazał jedynie, że powód nie wykazał zasadności dochodzonego roszczenia, a Sąd drugiej instancji tak ogólnie wyrażoną ocenę uznał za prawidłową. Na takiej podstawie Sąd Apelacyjny uznał, że strona powodowa nie wykazała naruszenia dobrych obyczajów w postaci podszywania się pod firmę i renomę konkurencyjnego produktu. Bez jakiegokolwiek wyjaśnienia stwierdził także, iż nie zostało wykazane, że działanie pozwanego narusza interes strony powodowej lub jej zagraża. Swoją ocenę przy tym Sąd Apelacyjny zawęził jedynie do oceny kwestii podobieństwa znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH zamiast, prawidłowo, odnieść ją szerzej do podobieństwa opakowań, w których sprzedawane są napoje energetyczne przez strony i których jednym z elementów są oznaczenia będące znakami towarowymi. W pozwie twierdzono bowiem, że pozwany na opakowaniach wprowadzanych do obrotu gospodarczego napojów energetycznych zastosował te same kolory, w identycznych lub podobnych

odcieniach, w tych samych proporcjach, ułożonych obok siebie, użył koloru niebieskiego po lewej stronie, w górnej części frontu opakowania, a srebrnego w niższej części po prawej stronie, a ponadto użył koloru czerwonego dla tła napisu „E.”, co nawiązuje do czerwonych liter o nazwie „R. E.”. Zarówno w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007, nr 5), jak również w piśmiennictwie przyjmuje się, że sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykorzystywanie cudzej renomy przez upodabnianie opakowań towarów do opakowań produktów cieszących się uznaniem wśród klientów. Możliwość uwzględnienia powództwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wyklucza, to że żądającemu ochrony przysługują prawa wyłączne albo że z powołaniem się na te prawa nie może uzyskać ochrony. Przesłanką udzielenia ochrony na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest naruszenie praw ochronnych, lecz działanie (zaniechanie) podjęte w związku z działalnością gospodarczą, które jest szkodliwe, gdyż zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klientów, jeżeli jest jednocześnie bezprawne jako sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 u.z.n.k.). Dodać także trzeba, że przysługiwanie stronie pozwanej o czyn nieuczciwej konkurencji prawa ochronnego na znak towarowy nie wyłącza z samej zasady możliwości skierowania przeciwko niej roszczenia opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z używaniem tego znaku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., V CSK 102/09, nie publ. oraz z dnia 26 marca 2000 r., III VKN 777/00, OSNC 2003, nr 4, poz. 40). Zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. był więc zasadny. W sytuacji, w której Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy w omówionym wyżej zakresie obowiązkiem Sądu drugiej instancji było dokonanie uzupełniających ustaleń i ocen prawnych powództwa opartego na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ze względu na uznanie za uzasadniony zarzut naruszenia przepisów postępowania w związku z wadliwą oceną Sądu drugiej instancji zarzutu nierozpoznania przez Sąd Okręgowy istoty sprawy w części dotyczącej żądań opartych na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za przedwczesny należy uznać zarzut naruszenia prawa materialnego art. 3 ust. 1



u.z.n.k. Dopiero ponowna analiza zaoferowanego materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych niezbędnych do oceny żądania opartego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwoli na prawidłową ocenę, czy zachodziły przesłanki do uznania czynu pozwanego za czyn, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

W ramach zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. podniesiono zaniechanie wyjaśnienia przez Sąd drugiej instancji wątpliwości co do istotnych okoliczności sprawy oraz pominięcia części materiału dowodowego zebranego w sprawie i nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego z urzędu i w konsekwencji przyjęcie, że powodowie nie wykazali okoliczności renomy barwnych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH oraz kojarzenia oznaczeń używanych przez pozwanego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd drugiej instancji miał wątpliwości, czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda R. GmbH mają charakter renomowanych. Ustalenie to ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż od tego zależało ustalenie normy prawa materialnego właściwej do oceny zasadności dochodzonych żądań na podstawie przepisów o ochronie znaków towarowych. Inne są bowiem przesłanki udzielenia takiej ochrony, jeżeli znak towarowy nie ma charakteru renomowanego, a inne, gdy znak towarowy jest renomowany. W sytuacji, w której Sąd drugiej instancji uznał, że przedstawione twierdzenia i dowody nie są wystarczające do stanowczego ustalenia renomy znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH, a kwestia ta nie była przedmiotem zarzutów apelacji, gdyż została ustalona przez Sąd pierwszej instancji zgodnie z twierdzeniami strony apelującej, to powinien był stronom zwrócić na to uwagę w celu ewentualnego umożliwienia im przedstawienia stanowiska co do tej kwestii i zgłoszenia ewentualnych nowych dowodów, albo przeprowadzić z urzędu uzupełniające postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia powziętych wątpliwości. Strona bowiem nie powinna być zaskakiwana odmienną oceną prawną sądu drugiej instancji tych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, które zostały ocenione przez sąd pierwszej instancji zgodnie z twierdzeniami strony skarżącej i nie były przedmiotem jej zarzutów w apelacji. Poza tym ocena prawna Sądu drugiej

instancji charakteru znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH powinna być stanowcza, gdyż od niej zależał wybór właściwych norm prawa materialnego zawartych w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia nr 207/2009 do oceny zasadności dochodzonego powództwa. Jeżeli znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda R. GmbH nie miałyby cechy renomowanych - w co wątpił Sąd Apelacyjny - to do ich ochrony nie miałyby zastosowania przepisy zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Inne byłyby więc przesłanki, które należałoby wykazać, aby uzyskać ochronę żadaną w pozwie.

Skoro więc Sąd drugiej instancji powziął wątpliwości co do metodologii badań, które były podstawą badań G. (załącznik do pozwu nr (...)), to powinien był zwrócić stronom na to uwagę w celu wyjaśnienia tych wątpliwości albo przeprowadzić z urzędu odpowiednie dowody. Należy przy tym dostrzec niekonsekwentne stanowisko Sądu drugiej instancji, który w jednym miejscu uzasadnienia uznał za nieuzasadniony zarzut apelacji pominięcia przez Sąd pierwszej instancji w swoich ustaleniach badania rynku przeprowadzonego w lutym 2014 przez G. dotyczącego skojarzeń wywoływanych przez napój energetyczny „B.” z napojem „R.”, gdyż dokument ten stał się podstawą ustaleń faktycznych, w szczególności dotyczących rozpoznawalności znaków R. oraz możliwości kojarzenia napojów energetyzujących B. E. z opakowaniami napoju energetyzującego R., a w innym miejscu uzasadnienia uznał, że inne badanie tej samej firmy nie może stanowić podstawy ustaleń nie tylko z powodu wątpliwości co do metodologii zastosowanych badań, ale także dlatego, że była to opinia prywatna. Opinia prywatna nie może zastąpić dowodu z opinii biegłego sądowego, gdy jest ona niezbędna w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych (art. 278 k.p.c.). Nie oznacza to jednak, że nie ma ona jakiegokolwiek znaczenia. Może być traktowana jako element stanowiska procesowego samej strony odnoszącego się zarówno do sfery faktów, jak również ich oceny prawnej. W zależności od stanowiska strony przeciwnej twierdzenia w niej zawarte dotyczące faktów mogą być przyznane przez stronę (art. 229 k.p.c.) lub być uznane za przyznane przez sąd (art. 230 k.p.c.). Argumenty zawarte w opinii prywatnej mogą być także przesłanką przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego (por. wyrok Sądu Najwyższego z

dnia 21 sierpnia 2008 r., IV CSK 168/08, M. Prawn. 2008, nr 18, s. 954). Z tych przyczyn zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. był uzasadniony. Uchybienie tym przepisom miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż wpłynęło na ocenę Sądu, że powodowie nie udowodnili przesłanek, od których zależało udzielenie im żądanej ochrony.

Sąd drugiej instancji zaaprobował ocenę Sądu pierwszej instancji, że uwzględnieniu powództwa sprzeciwiała się treść żądań. Wnoszący pozew ma obowiązek dokładnie sprecyzować żądanie (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.). Treść żądania kształtuje granice, w ramach których sąd może wyrokować w sprawie (art. 321 § 1 k.p.c.). Jednakże w sytuacji, w której - tak, jak w rozpoznanej sprawie - treść żądania budziła wątpliwości, obowiązkiem sądu było podjęcie czynności zmierzających do wyjaśnienia żądania strony. Obowiązek ten spoczywał na Sądzie pierwszej instancji. W razie zaniechania wyjaśnienia przez Sąd pierwszej instancji niejasno sformułowanego w pozwie żądania taką czynność powinien był przedsięwziąć Sąd drugiej instancji. Nie mogło to prowadzić do zmiany żądania, a jedynie do rozwiania wątpliwości co do jego niejasnej treści. Dopiero po wyjaśnieniu treści żądania można było dokonać prawidłowej oceny, czy było ono sformułowane na tyle wadliwie, że nie pozwalało na jego chociażby częściowe uwzględnienie w razie wykazania przesłanek, od których zależało udzielenie żądanej ochrony prawnej na podstawie przepisów regulujących ochronę znaków towarowych oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podnieść przy tym należy, iż nie budzi większych wątpliwości sformułowanie pozwu „niezależnie od formy”, gdyż tak sformułowane żądanie wynikało ze stanowiska powodów dotyczącego zakresu ochrony barwnych znaków towarowych. Trafnie także podniesiono w skardze kasacyjnej, że w przypadku żądań określonych opisowo orzecznictwo dopuszcza ograniczoną ingerencję sądu w treść żądania - w razie jego uwzględnienia - polegającą na jego uściśleniu, czy ograniczeniu zakresu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09, OSP 2010, nr 12, poz. 124). Niewątpliwie użyte w treści żądania określenie „niezależnie od formy” było na tyle szerokie, że pozwalało na jego bliższą konkretyzację przez sąd. Ponieważ Sąd Apelacyjny nie podjął czynności zmierzających do wyjaśnienia niejasnej treści żądania strony powodowej ani też nie dokonał oceny, czy było niemożliwe jego

uwzględnienie przez jego uściślenie bądź jego ograniczenie nie można odeprzeć zarzutu naruszenia art. 385 k.p.c. w zw. z art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Uchybienie tym przepisom miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż było jedną z przyczyn oddalenia apelacji jako niezasadnej.

Strona powodowa swoje roszczenia oparła na twierdzeniu, że R. GmbH z siedzibą w F. przysługuje prawo do krajowego znaku towarowego (nr (...)) oraz prawo do znaku towarowego chronionego w Unii Europejskiej ((...)). Ochrona krajowego renomowanego znaku towarowego jest uregulowana w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., natomiast drugiego z wymienionych znaków o takim charakterze w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Trafnie w skardze kasacyjnej podniesiono, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd drugiej instancji wskazał wyraźnie jedynie na art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Treść całego uzasadnienia zaskarżonego wyroku uzasadnia jednak wniosek, że Sąd drugiej instancji w odniesieniu do znaku krajowego miał na uwadze art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wynika to stąd, że na wstępie swoich rozważań Sąd Apelacyjny wyraźnie wskazał, że aprobuje ocenę prawną Sądu drugiej instancji, który rozróżnił te dwie podstawy prawne oceny zasadności dochodzonego powództwa w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych na rzecz R. GmbH. Poza tym dokonując oceny, czy znak towarowy nr (...) jest znakiem barwnym, czy graficznym Sąd Apelacyjny powołał się na przepisy ustawy o ochronie własności przemysłowej, a rozpoznając zarzut błędnej wykładni art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wyraźnie wskazał na różnice w treści tego przepisu z przepisem art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (uprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) i Sądu Pierwszej Instancji dotyczącym ochrony znaków towarowych na podstawie przepisów wspólnotowych - zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (Dz. U. UE. L.1989.40.1), Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L. 2008.299.25) oraz w rozporządzeniu nr 207/2009 - wyjaśniono bliżej sposób oceny istnienia

podstaw udzielenia ochrony prawnej w razie bezpodstawnego używania przez inny podmiot znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego wcześniej renomowanego znaku towarowego.

Punktem wyjścia jest ustalenie identyczności lub pewnego stopnia podobieństwa ocenianego znaku towarowego z wcześniej zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym. Nie chodzi tu o podobieństwo tego stopnia, aby wprowadzało w błąd co do pochodzenia towarów i usług, ale na tyle duży by wywołało u danego kręgu odbiorców kojarzenia tych dwóch znaków, tj. wywołania u nich przekonania, że między oznaczeniami występuje pewien związek, mimo nie mylenia ich ze sobą. Innymi słowy, ustalenie pewnego stopnia podobieństwa stanowi podstawę ustalenia istnienia związku myślowego skojarzenia, polegającego na tym, że przeciętny konsument kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., w sprawie C-375/97, General Motors oraz z dnia 23 października 2003 r., w sprawie C-408/01, Adidas-Salomon). Oceny istnienia tego związku należy dokonać całościowo, mając na uwadze wszystkie czynniki takie jak: stopień podobieństwa między przeciwstawianymi znakami, charakter towarów i usług, dla których przeciwstawione ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami i usługami oraz dany krąg odbiorców, intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego, istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Nie jest konieczne zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorcy, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 października 2003 r., C-408/01, z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc.). Natomiast ustalenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przesądza zawsze o istnieniu takiego związku. Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08 (nie publ.) w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przyjął, że w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów. Wskazano również, iż stopień podobieństwa jest usytuowany na niskim poziomie. Wystarczy bowiem by późniejszy znak

towarowy przywołał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10 Biul.SN 2011, nr 5, s. 13-14).

Uwzględniając powyższe za uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, iż do naruszenia renomowanego znaku towarowego dochodzi wtedy, gdy podobieństwo późniejszego znaku do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest tego rodzaju, iż może wprowadzić konsumentów błąd. Stopień podobieństwa porównywanych znaków towarowych nie musi być aż tak znaczny, aby wprowadzał odbiorców w błąd. Sąd Apelacyjny błędnie argumentował więc, że podobieństwo ocenianego znaku towarowego, którym posługuje się pozwany, z wcześniejszymi zarejestrowanymi na rzecz powoda R. GmbH znakami towarowymi nie jest tego rodzaju, aby mogły być one ze sobą mylone lub utożsamiane z tym samym przedsiębiorcą lub mogły wywoływać przekonanie o powiązaniu gospodarczym stron.

Zasadnie także zarzucono naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego przewidziana w tym przepisie, tj. podobieństwo między znakiem pozwanego a wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym powoda R. GmbH - które może prowadzić do związku myślowego kojarzenia przez przeciętnego konsumenta obu porównywanych znaków - stanowi fakt wymagający dowodu podczas, gdy istnienie tego związku podlega samodzielnej ocenie przez sąd z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy, według kryteriów - wcześniej wskazanych - sprecyzowanych w orzecznictwie.

Skarżący w ramach zarzutu naruszenia art. 296 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138 ust. 2 zd. 2 p.w.p. zmierzają do zakwestionowania stanowiska Sądu drugiej instancji, że znak towarowy nr (...) jest znakiem graficznym. Odnosząc się do tego zarzutu należy uwzględnić, że Sąd Apelacyjny odwołał się do zaproponowanego w doktrynie sposobu kwalifikacji znaków towarowych ze względu na sposób ich percepcji. Zgodnie z tym podziałem, przedstawionym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, znaki barwne zaliczane są do kategorii znaków graficznych. Natomiast skarżący odwołują się do powołanych w

zarzucie przepisów prawa materialnego, w których występuje pojęcie znaku towarowego barwnego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Natomiast art. 120 ust. 2 p.w.p. stanowi, że znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Pojęcie znaku barwnego występuje w art. 138 p.w.p. określającym elementy, które powinno zawierać zgłoszenie znaku towarowego. Zgodnie z art. 138 ust. 2 p.w.p., jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego. W przypadku znaków barwnych za jeden znak towarowy uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Pojęcie znaku barwnego występowało również w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 91, poz. 564), który w § 20 stanowił, że w celu określenia znaku towarowego, o którym mowa w § 19 pkt 2, wpisuje się znak towarowy lub zamieszcza się odbitkę znaku i podaje klasy elementów graficznych, jeżeli znak je zawiera, oraz, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji znaku, jego rodzaju (znak przestrzenny, znak dźwiękowy), a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów.

Zdaniem skarżących, konsekwencją uznania określonego znaku towarowego, w tym znaku krajowego nr (...), za znak barwny jest to, że ochroną objętą jest każde, abstrakcyjne, a więc niezależnie od formy (sposobu) przedstawienia zestawienie barw jako znaku towarowego dla oznaczenia pochodzenia towarów, w rozważanym przypadku opakowań napojów energetycznych. Zagadnie to dotyczy możliwości uznania za znak towarowy koloru *per se*, czy też kombinacji kolorów za znak barwny. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu pierwszej Instancji na tle przepisów unijnych odnoszących się do ochrony znaków towarowych, a które jest także aktualne w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, przyjęto, że znakiem towarowym może być kolor *per se* oraz kombinacja kolorów. Kolory lub układy kolorów określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów mogą składać się na znak towarowy, jeżeli spełnią trzy warunki: po pierwsze, muszą stanowić one

oznaczenie. Kolor jest w zasadzie zwyczajną właściwością rzeczy. Zazwyczaj kolory używane są ze względu na ich zdolność przyciągania uwagi i właściwości dekoracyjne, nie przekazując żadnego określonego oznaczenia. Może on jednak stanowić oznaczenie. Zależy to od kontekstu, w jakim kolor został użyty. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Możliwość przedstawienia graficznego, oznacza możliwość przedstawienia oznaczenia w formie wizualnej, w szczególności poprzez figury, linie lub znaki pisarskie, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację. By pełnić swą funkcję przedstawienie w formie graficznej musi być: jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie C-273/00, Sieckmann oraz z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV). Przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów. Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”, nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości. Takie przedstawienie znaku towarowego może bowiem mieścić w sobie wiele różnorodnych układów, co uniemożliwiłoby konsumentowi postrzeżenie i zapamiętanie konkretnego układu, którym mógłby posłużyć się z przekonaniem, chcąc ponownie dokonać danego zakupu, a po drugie uniemożliwiłoby właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego poznanie zakresu praw podlegających ochronie, przysługujących właścicielowi w związku z rejestracją znaku towarowego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH). Zgłoszona graficznie prezentacja określa znak, a proporcje między kolorami powinny być możliwe do określenia na jej podstawie (zgodnie z zasadą WYSIWYG - ang. *what you see what you get* - dostajesz to co widzisz). Znak przedstawiony jako dwa kolorowe paski o tej samej wielkości wyznacza więc proporcje 50/50. Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 231/10 (Biul. SN 2011, nr 1, poz. 11) przyjęto, że kompozycja kolorystyczna o odpowiednim sposobie proporcji zastosowania kolorów może być objęta ochroną prawną jako znak



towarowy (art. 296 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1-3 p.w.p.). Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie C-104/01). Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH wynika, że kolory, które nie posiadają *ab initio* charakteru odróżniającego, mogą go ewentualnie uzyskać poprzez ich używanie w połączeniu z określonymi towarami lub usługami. Istotne jest czy to używanie było na tyle wystarczające, aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców rozpoznanie za pośrednictwem spornego znaku towarowego pochodzenia handlowego określonych towarów lub usług (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2004 r., w sprawie C-447/02, P KWS Saat oraz z dnia 18 czerwca 2002 r., w sprawie C-299/99, Philips). W tych granicach kolory i układy kolorów, określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów, mogą być zdatne do rozróżnienia towarów i usług danego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców.

Z tych względów nie można przyjąć, że uznanie znaku towarowego nr (...) za barwny, powoduje, że ochronie podlega każda jego bezkonturowa postać obejmująca zestawienie dwóch kolorów: srebrnego i niebieskiego. Określony układ kolorów - obejmujący położenie barw wobec siebie oraz ich proporcje, zgodnie z wizualizacją przedstawioną w zgłoszeniu, tj. kolor niebieski z lewej strony, kolor srebrny z prawej strony, ich przyleganie do siebie oraz proporcje równe lub zbliżone do 50:50 - ma więc znaczenie dla oceny zakresu ochrony tego znaku towarowego. Tym bardziej w sytuacji, w której jedna z barw - srebrna - będąca elementem tego znaku towarowego jest zwykłą właściwością opakowania (puszki), w którym zazwyczaj są oferowane konsumentom napoje energetyczne, co znacznie osłabia zdolność odróżniającą tego koloru jako elementu barwnego znaku towarowego. Bezkonturowy znak towarowy składający się z dwóch barw: srebrnej i niebieskiej w każdej możliwej formie (układzie), jedynie w proporcji około 50:50 nie miałby zdolności odróżniającej pozwalającej grupie odbiorców towarów (napojów energetycznych) rozróżnić pochodzenie tych towarów. Mimo powyższej oceny ostatecznie przesądzone o zasadności bądź bezzasadności zarzutu naruszenia art. 296 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138 ust. 2 zd. 2

p.w.p. poprzez błędne nieprzyznanie ochrony krajowemu znakowi towarowemu zarejestrowanemu pod nr (...) ze względu na wcześniejsze wskazane uchybienia związane z oceną podobieństwa ocenianych znaków towarowych byłoby przedwczesne. Dokonując tej oceny należy mieć na względzie, że przeciętny konsument postrzega znaki jako całość i nie dokonuje analizy ich poszczególnych detali.

Sąd drugiej instancji zwrócił uwagę na różnicę w treści przepisów: art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 odnoszących się do ochrony renomowanych znaków towarowych. Według pierwszego z nich, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Natomiast art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stanowił przed jego zmianą - skutkującą zmianą numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych - że wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazywania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i 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. Zbliżone do zawartego w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 regulacje zawiera art. 5 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zgodnie z którym każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub

usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe. Również wcześniejsza Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) w art. 5 ust. 2 stanowiła, że każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: 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.

W rozporządzeniu nr 207/2009 (art. 8 ust. 5), Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. (art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4 lit. a) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. (art. 4 ust. 3, oraz ust. 4 lit. a) są zawarte regulacje odnoszące się do odmowy rejestracji znaku towarowego oraz unieważnienia jego zarejestrowania, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny i ma być lub został zarejestrowany dla towarów i usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą we Wspólnocie lub w danym Państwie członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Podobna regulacja była także zawarta w art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady WE 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE 1994 r., L.11.1). Przepisy te posługują się trybem przypuszczającym, natomiast przepisy wymienionych aktów prawnych odnoszące się do udzielenia ochrony w związku z bezpodstawnym używaniem późniejszego znaku towarowego posługują się trybem oznajmującym, co - zdaniem Sądu Apelacyjnego -

ma wpływ na obowiązek dowodowy strony dochodzącej ochrony wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. W szczególności w przypadku, gdy ma zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poszukujący ochrony na tej podstawie prawnej - inaczej niż to wynika z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - powinien wykazać, że używanie identycznego lub podobnego oznaczenia do zarejestrowanego wcześniej i renomowanego znaku towarowego, powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Mimo różnej treści przepisów odnoszących do fazy rejestracji (unieważnienia) znaków towarowych oraz do ochrony związanej z bezpodstawnym używaniem oznaczeń identycznych lub podobnych do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych dotyczą one zapewnienia renomowanym znakom towarowym takiej samej ochrony. Cel tych przepisów jest podobny i polega na uprzedzeniu albo zapobieżeniu kolidującemu używaniu (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc. dotyczący wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) oraz art. 5 ust. 2 Dyrektywy 89/104/EWG). W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA przyjęto, że szczególnym warunkiem objęcia ochroną przewidzianą w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy jest używanie identycznego z zarejestrowanym znaku towarowego lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, bądź działa lub może działać na ich szkodę. W piśmiennictwie trafnie wskazano, że wyżej dokonana wykładnia Trybunału Sprawiedliwości spowodowała, iż zgodną z nią jest także regulacja zawarta w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Istnieje więc podstawa, aby taki sposób wykładni odnieść do analogicznych uregulowań zawartych, odpowiednio, w art. 8 ust. 5 oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i analogicznych regulacji zawartych w powoływanych dyrektywach przyjęto konieczność zachowania wysokiego standardu dowodowego w celu wykazania, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego lub działa na szkodę charakteru odróżniającego lub

renomy wcześniejszego znaku towarowego. Można tu posłużyć się logiczną dedukcją, która jednak nie może wynikać ze zwykłych przypuszczeń (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2013 r., C-383/12 P, w sprawie OHIM - Wolf).

Z tych względów na podstawie art. 398<sup>15</sup> § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398<sup>21</sup> k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

jw