

Sygn. akt I ACa 944/08



**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 20 lutego 2009 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA	– Edyta Jefimko
Sędzia SA	– Ewa Kaniok /spr./
Sędzia SO del.	– Grażyna Kunicka
Protokolant	– st. sekr. sąd. Agnieszka Twardo

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2009 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa L`Oreal societ  anonyme z siedzibą w Paryżu
przeciwko P. K. oraz Eveline Cosmetics Spółce Akcyjnej z siedzibą w Lesznowoli
o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
na skutek apelacji pozwanych
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2008 r., sygn. akt XXII GWzt 5/07

- 1. oddała apelację,**
- 2. zasądza od P. K. oraz Eveline Cosmetics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lesznowoli na rzecz L`Oreal societ  anonyme z siedzibą w Paryżu kwoty po 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.**

Sygn. akt I A Ca 944/08

UZASADNIENIE

W dniu 16 III 2007 r. L'Oréal societe anonyme z siedzibą w Paryżu wniósł o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC TCM nr 002296085, poprzez:

1. zakazanie pozwanemu P. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eveline Cosmetics” w Lesznowoli oraz pozwanej Eveline Comsetics Spółce Akcyjnej w Lesznowoli wprowadzania do obrotu tuszów do rzęs zawierających oznaczenie PANORAMA,
2. zakazanie pozwanym prowadzenia w jakiegokolwiek formie reklamy tuszu do rzęs zawierającego oznaczenie PANORAMA,
3. zakazanie pozwanym używania w dokumentach handlowych oznaczenia PANORAMA,
4. nakazanie pozwanym zniszczenia na własny koszt tuszów do rzęs oraz opakowań, a także materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających oznaczenie PANORAMA,
5. nakazanie pozwanym, aby zwrócili powodowi bezpodstawnie uzyskane korzyści osiągnięte ze sprzedaży tuszu do rzęs zawierającego oznaczenie PANORAMA,
6. zasądzenie solidarnie od pozwanych odszkodowania,
7. nakazanie każdemu z pozwanych umieszczenia na stronie internetowej www.eveline.com przez okres 30 dni oraz opublikowania w dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza oświadczeń o przeproszeniu o określonej treści i we wskazanej formie, z

upoważnieniem powoda do zlecenia publikacji na wypadek niewykonania orzeczenia w tym zakresie.

W uzasadnieniu powód wyjaśnił, że wśród oferowanych przez niego produktów znajdują się m.in. tusze do rzęs, które oznaczone są chronionym znakiem towarowym PANORAMIC z dodatkiem słowa CURL. Oznaczenie produktów zostało zarejestrowane na rzecz powoda przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, z pierwszeństwem od dnia 22 III 2001 r., jako słowny wspólnotowy znak towarowy PANORAMIC CTM nr 002296085 dla towarów w klasie 3 - kosmetyki i preparaty do makijażu. Na podstawie art. 142a ust. 1 Rozporządzenia Nr 40/49, z dnia 1 V2004 r. ochrona wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC rozciągnęła się na również na terytorium Polski. Od września 2004 r. tusze do rzęs, oznaczone chronionym znakiem towarowym PANORAMIC z dodatkiem słowa CURL są dostępne na terenie Polski.

Powód zarzucił, że pozwani P. K. prowadzący w Lesznowoli działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Eveline Cosmetics” oraz Eveline Cosmetics Spółka Akcyjna w Lesznowoli, zajmują się produkcją dystrybucją i działalnością promocyjną takich samych produktów kosmetycznych zawierających oznaczenie PANORAMA. Jako podstawę prawną roszczeń powód wskazał przepisy art. 9 ust 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/49 z 20 XII w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 286 oraz art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Po złożeniu opinii przez biegłego L'Oréal S.A. w Paryżu sprecyzował powództwo w zakresie roszczeń pieniężnych, wnosząc o zasądzenie na jego rzecz: od P.H. Kasprzyckiego kwoty 58.472,19 zł, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, od Eveline Cosmetics S.A. kwoty

45.323,96 zł, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, od pozwanych, solidarnie, kwoty 2.049.684,13 zł, tytułem odszkodowania.

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

- w punkcie 1 zakazał pozwanemu P. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eveline Cosmetics” w Lesznowoli oraz pozwanej Eveline Cosmetics Spółce Akcyjnej w Lesznowoli wprowadzania do obrotu tuszów do rzęs zawierających oznaczenie PANORAMA,
- w punkcie 2 zakazał pozwanym prowadzenia w jakiegokolwiek formie reklamy tuszu do rzęs zawierającego oznaczenie PANORAMA,
- w punkcie 3 zakazał pozwanym używania w dokumentach handlowych oznaczenia PANORAMA,
- w punkcie 4 nakazał pozwanym zniszczenie na własny koszt tuszów do rzęs oraz opakowań, a także materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających oznaczenie PANORAMA,
- w punkcie 5 zasądził od pozwanego P. K. na rzecz powoda L'Oréal S.A. w Paryżu kwotę 31.046,33 złotych, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
- w punkcie 6 zasądził od pozwanej Eveline Cosmetics Spółki Akcyjnej w Lesznowoli na rzecz powoda kwotę 45.323,96 złote, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
- w punkcie 7 nakazał P. K. zamieszczenie przez okres 30 dni oświadczenia o czytelnej wielkości czcionce na głównej stronie strony internetowej www.eveline.com.pl. o treści: „P. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eveline Cosmetics” w Lesznowoli oświadcza, że wprowadzając do obrotu tusze do rzęs zawierające oznaczenie PANORAMA dopuścił się naruszeń prawa

spółki L'Oréal S.A. do znaku towarowego PANORAMIC. P. K. wyraża z tego powodu ubolewanie i oświadcza, iż zaprzestał używania oznaczenia PANORAMA.”;

- w punkcie 8 nakazał Eveline Comsetics Spółce Akcyjnej w Lesznowoli zamieszczanie przez okres 30 dni oświadczenia o czytelnej wielkości czcionce na głównej stronie strony internetowej www.eveline.com.pl. o treści: „Eveline Cosmetics S.A. z siedzibą w Lesznowoli oświadcza, że wprowadzając do obrotu tusze do rzęs zawierające oznaczenie PANORAMA dopuściła się naruszeń prawa spółki L'Oréal S.A. do znaku towarowego PANORAMIC. Eveline Cosmetics S.A. wyraża z tego powodu ubolewanie. Eveline Cosmetics S.A. oświadcza, iż zaprzestała używania oznaczenia PANORAMA.”;

- w punkcie 9 w pozostałej części powództwo oddalił;

- w punkcie 10 opłatę ostateczną ustalił na kwotę 5.000 złotych i uznał za pobraną od powoda do kwoty 1.200 złotych;

- w punkcie 11 nakazał pobranie od każdego z pozwanych na rzecz Skarbu Państwa kwot po 1.900 złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał:

W dniu 20 VIII 2002 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dokonał rejestracji na rzecz L'Oréal S.A. w Paryżu słownego wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC - CTM nr 002296085 dla towarów w klasie 3 - kosmetyki i preparaty do makijażu. Z rejestracji wynika dla powoda prawo wyłączne na czas do dnia 11 VII 2011 r.

Od 1 V 2004 r. ochrona wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC rozciąga się na terytorium Polski. Od września 2004 r. tusze do rzęs, opatrzone wspólnotowym znakiem towarowym PANORAMIC z dodatkiem słowa CURL są dostępne na terenie Polski. Od tego czasu powód

proceeds intensive and high-budget advertising campaigns for this product in the press and in cosmetic stores. The packages are distinguished by a metallic, satin-like color, all text, including the mark, is in black, the letter P in the word PANORAMIC is higher and thicker than the remaining letters. The trade mark is placed in the central part of the package.

The defendant Eveline Cosmetic S.A. in Lesznowola in the years 2005 – 2007 produced, introduced to the market and promoted mascara in packages containing the mark PANORAMA LOOK MASCARA. For the entire period, it achieved a turnover of 747,691.40 zł and a gross profit of 45,323.96 zł.

The defendant P. K. conducting business in Lesznowola as a sole trader under the name P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Eveline Cosmetics” in the years 2005 - 2007 offered for sale on the domestic market and promoted mascara in packages containing the mark PANORAMA LOOK MASCARA. For the entire period, it achieved a turnover of 176,690.02 zł and a gross profit of 31,046.33 zł. The defendant also exports these products outside the territory of the European Union.

The defendants advertised the mascara PANORAMA LOOK MASCARA m. in. on their website www.eveline.com. The word PANORAMA, as an element of the mark, was distinguished on the packages of the products both by its size and by its central placement, with a clear separation from other text, informing about the type and properties of the product.

Among the goods, for which the mark was reserved, are products for makeup. In this group of goods, there are also mascara - products classified in this

samej grupie co towary oznaczone przez pozwanych PANORAMA LOOK MASCARA.

Tusze do rzęs są produktami powszechnego użytku. Ich nabywcami są co do zasady, kobiety - w każdym wieku, o odmiennych upodobaniach. Kosmetyki oferowane są na różnych poziomach cenowych. Produkty do makijażu stron znajdują się na takim samym, średnio-niskim poziomie. Ich cena nie stanowi istotnej bariery zakupu. Decyzja o ich nabyciu nie wiąże się ze szczególnym zastanowieniem, czy sprawdzeniem produktu. Szeroka oferta rynkowa, częste jej zmiany, intensywne kampanie reklamowe decydują o powszechnym braku przywiązania nabywców do określonego produktu kosmetycznego. Wielość oznaczeń produktów tego samego rodzaju powoduje, że nabywcy mniej zwracają uwagę na producenta, choć, w przypadku znanych firm kosmetycznych ma on dla nich niebagatelne znaczenie. Towary stron opatrzone wspólnotowym znakiem towarowym PANORAMIC i oznaczeniem PANORAMA LOOK MASCARA można uznać za identyczne, służące do tego samego celu. Są ogólnie dostępne, sprzedawane w sklepach kosmetycznych, perfumeryjnych, wielobranżowych, a także za pośrednictwem internetu, w takich samych warunkach, średnio wymagającej klienteli.

Przeciwstawione - wspólnotowy znak towarowy PANORAMIC i oznaczenie PANORAMA LOOK MASCARA są do siebie podobne na tyle, że istnieje realna możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów. Pozwani nie dysponują zgodą L'Oréal S.A. na używanie wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC. Produkcją, wprowadzając do obrotu, oferując i reklamując tusze do rzęs oznaczone PANORAMA LOOK MASCARA naruszyli prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC CTM nr 002296085.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/49 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE.L iw/TCi z dnia 14.1.1994 r. Dz.U. UE-sp.17-1-146), które regulują wszelkie kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zaś zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym Rozporządzenia, jako część *acquis communautaire*, stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, 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, Podstawową jego funkcją 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, (vide: 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, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82,103/03 Venado).

Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji, (art.9 ust.3 zd.1).

Przepis art. 9 Rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie:

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
- 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).

Ocena podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej, 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, (vide: wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou i z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82,103/03 Venado).

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, (vide: wyroki

Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Casillo, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit, z 4 V 2005 r. w sprawie T-359/02 Star TV).

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

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, a podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą.

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.

Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów jednak dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. 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. W innych przypadkach, naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X. (art. 14 ust.1). Rozporządzenie nie stanowi jednak przeszkody dla

wnoszenia do sądów krajowych powództw w sprawach wspólnotowego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego w szczególności odpowiedzialności cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji, (art. 14 ust.2). Jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki) ochrony znaku towarowego przed naruszeniami, nieznanymi przepisom Rozporządzenia, to Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony wspólnotowego znaku towarowego. Odnosi się to szczególnie do zobowiązania pozwanego do:

- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia wyrządzonej szkody - art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 cyt. ustawy (w dacie wniesienia pozwu – w brzmieniu obowiązującym przed 20 VI 2007 r.),
- wycofania z obrotu lub zniszczenia będących jego własnością bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia - art. 286 p.w.p.

W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw, na podstawie ust. 1 art. 9 Rozporządzenia 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, (art. 9 ust.2).

Sąd Okręgowy uznał, że występując na drogę sądową powód przedstawił twierdzenia i dowody, z których wynikały:

- ♦wysoce odróżniający charakter słownego wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC,
- ♦prawa L'Oréal S.A. w Paryżu do tego znaku, ich naruszenie przez pozwanych - wytwarzanie tuszu w opakowaniach opatrywanych oznaczeniem PANORAMA LOOK MASCARA, ich wprowadzanie do obrotu, oferowanie, reklama i promocja identycznych produktów, jak te, dla których zarejestrowany został wspólnotowy znak towarowy,
- ♦prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia tych towarów.

Słowny wspólnotowy znak towarowy PANORAMIC cechuje silna dystynktywność. Jego użycie dla oznaczenia kosmetyków, a szczególnie tuszu do rzęs umożliwia skojarzenie produktu, z efektem uzyskiwanym przy jego zastosowaniu. Znak nie opisuje produktu, pozwalając działać wyobraźni nabywcy, w którego pamięci pozostaje właśnie to skojarzenie. Udokumentowane w pozwie akcje informacyjne i promocyjne, wieloletnia obecność na rynku wspólnotowym, sprawiają, że sporny znak ma dużą siłę odróżniającą.

Słowo CURL używane w oznaczeniach opakowań produktu, dla którego znak jest stosowany, nie zmienia go, zaledwie uzupełnia, w zakresie dla polskiego konsumenta mało znaczącym, mało czytelnym. Element ten nie pozbawia znaku towarowego PANORAMIC zdolności odróżniającej.

Jego używanie mieści się w dopuszczalnych granicach art. 15 ust. 2a Rozporządzenia. Zgodnie z nim, dopuszczalne jest używanie znaku w obrocie w postaci nieznacznie się od rejestracji różniącej.

Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego PANORAMIC następowało na etapie nakładania na opakowania tuszów do rzęs produkowanych przez Eveline Cosmetics S.A. oznaczania PANORAMA LOOK MASCARA, wprowadzania tak oznaczonych tuszów do obrotu przez tę Spółkę, oferowania ich i reklamowania przez pozwanych, a także używania przez nich oznaczenia PANORAMA LOOK MASCARA w dokumentach handlowych i w reklamie.

Pozwani P. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eveline Cosmetics” w Lesznowoli oraz Eveline Cosmetics S.A. w Lesznowoli, są odrębnymi podmiotami prawa, jakkolwiek ich przedsiębiorstwa są ze sobą personalnie i gospodarczo powiązane. Zdaniem Sadu Okręgowego nie zostały przedstawione dowody, które pozwoliłyby na uznanie, że jest to jeden i ten sam podmiot gospodarczy, a w konsekwencji, że sprzedaż towaru wyprodukowanego przez Spółkę pozwanemu nie stanowi wprowadzenia do obrotu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Naruszenie prawa powoda przez pozwanego P. K. miało miejsce wyłącznie w związku z oferowaniem i reklamowaniem tuszu do rzęs oznaczonego PANORAMA LOOK MASCARA na terytorium Unii Europejskiej, gdzie znak wspólnotowy podlega ochronie. Ewentualna sprzedaż wyprodukowanego i oznaczonego przez Eveline Cosmetics SA, nabytego od niej tuszu poza terytorium Unii Europejskiej nie mieści się w zakresie naruszenia prawa. Powód nie może zatem skutecznie domagać się zastosowania zakazów, zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści ani odszkodowania w tej części.

Użycie przez pozwanych jako podstawowego elementu oznaczenia ich produktu podobnego do znaku określenia (PANORAMA) nie może być w żadnym razie uznane za przypadkowe. Wygląd produktu, na który

naniesiony został znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie, służą wzmocnieniu efektu wywołania w klientach przekonania, że tusz do rzęs PANORAMA LOOK MASCARA pochodzi od powoda. Użyte w oznaczeniach produktów pozwanych słowo PANORAMA stanowi najmocniejszy ich element, najłatwiej zapamiętywany przez nabywców. Jednoznacznie nawiązuje do efektu zastosowania produktu i jest identyczne w odniesieniu do obu towarów. Także na płaszczyźnie fonetycznej brzmienie znaku PANORAMIC jest bardzo podobne do brzmienia dystynktywnego elementu oznaczenia PANORAMA LOOK MASCARA. W trzywyrazowym oznaczeniu tuszu do rzęs Eveline Cosmetics PANORAMA LOOK MASCARA słowo PANORAMA wyróżnia się pozycją wielkością czcionki i charakterem odróżniającym. Ten właśnie element ma charakter dominujący, decydując o powstaniu ryzyka konfuzji co do pochodzenia towarów. Różnice między znakiem i przeciwstawionym mu oznaczeniem PANORAMIC - PANORAMA LOOK MASCARA są w zwykłych warunkach nabywania tego typu produktów, niezauważalne. Podstawowa, początkowa część wyrazów PANORAMIC - PANORAMA jest identyczna, a na nią właśnie zwracają uwagę konsumenci, ją zapamiętują. Następujące po słowie PANORAMA, zapisane drobną, mało widoczną czcionką słowa LOOK MASCARA mają jedynie opisowy charakter. MASCARA słowo z języka angielskiego i francuskiego, określa sam produkt (tusze do rzęs). Angielskie słowo LOOK w tym przypadku nawiązuje do spojrzenia, a zatem dookreśla efekt, który pozwoli uzyskać zastosowanie produktu pozwanych. W żadnym razie nie zmieniają oznaczenia na tyle, aby pozbawić jego pierwszy element decydującego znaczenia.

Wspólnotowy znak towarowy PANORAMIC ma charakter słowny, a zatem forma graficzna w jakiej jest używany i forma graficzna oznaczenia nie mają znaczenia dla oceny ich podobieństwa (na płaszczyźnie wizualnej).

Oznaczenie pozwanych musi być porównywane ze znakiem przez wygląd użytych w nich słów, a nie formę w jakiej je zobrazowano, (por. wyrok sądu Najwyższego z 22 II 2007 r. III CSK 300/06 - Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w postaci wyrazu, istotnego znaczenia nabiera porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - słów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, nie zaś porównanie warstwy graficznej obu znaków.)

Produkty obu stron należą do powszechnie używanych, są dostępne w takich samych sklepach. Ich cena nie stanowi żadnego ograniczenia możliwości nabycia. Konsument, nawet racjonalny i dobrze zorientowany nie bada szczegółowo opakowań produktów, aby dociec, kto jest wytwórcą. Podejmuje decyzję o nabyciu kosmetyku, kierując się zapamiętanym znakiem PANORAMIC. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że w tym przypadku istnieje poważne ryzyko konfuzji.

Zastosowane zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia środki, jak zakazanie:

- ◆używania do oznaczania towarów w postaci tuszu do rzęs oraz ich opakowań słowa PANORAMA;
 - ◆wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu;
 - ◆używania w oznaczeniach tuszów do rzęs słowa PANORAMA, w reklamie i promocji, a także na dokumentach handlowych;
- odpowiadają charakterowi działań pozwanych naruszających prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Sąd Okręgowy uznał, że zaprzestanie produkcji, wprowadzania do obrotu i oferowania tuszów do rzęs oznaczonych PANORAMA LOOK MASCARA oraz ich wcześniejsze promowanie (reklamowanie) na stronie internetowej pozwanych www.eveline.com uzasadnia ograniczenie obowiązku złożenia oświadczenia o przeproszeniu wyłącznie do tej strony.

Brak podstaw do umieszczania oświadczenia w innym niż język polski językach. Powód nie udowodnił w tym procesie, że naruszenie jego praw z rejestracji rozciągało się na angielskojęzycznych i rosyjskojęzycznych konsumentów Unii Europejskiej, (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. - w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu).

Powód w żadnym razie nie wykazał także przyczyn dla których oświadczenie o przeproszeniu miałyby być opublikowane w dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. W tym zakresie, żądania jako nieuzasadnione zostały oddalone.

Roszczenia pieniężne L'Oréal S.A. o zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanych korzyści i zapłatę odszkodowania znajdują oparcie w przepisach prawa krajowego - art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej wg stanu prawnego obowiązującego w dacie wniesienia pozwu tj. 16 III 2007 r. Do oceny ich zasadności należy stosować wprost reguły orzekania w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. nakłada na osobę naruszającą prawo ochronne na znak towarowy obowiązek wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Ustawa nie definiuje tego pojęcia. Zubożenie uprawnionego nie polega tu na wystąpieniu uszczerbku bezpośrednio w jego majątku, lecz w samym fakcie wykorzystywania, bez podstawy prawnej, jego pozycji, eksploataowania jego praw. (vide: A. Szewc Naruszenie własności przemysłowej WP LexisNexis Warszawa 2003 s.187-192, E.Nowińska, U.Promińska, M.du Vall Prawo własności Przemysłowej WP LexisNexis Warszawa 2008 s.258-262).

Za bezpodstawnie uzyskaną przez naruszcyciela prawa ochronnego na znak towarowy (prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) korzyść należy uznać wszelki zysk osiągnięty w wyniku używania w obrocie produktu oznaczonego w sposób stanowiący naruszenie - wywołujący

ryzyko konfuzji co do jego pochodzenia od jednej ze stron (uprawnionego lub naruszcyciela). Można bowiem przyjąć, że każdy wprowadzony na rynek produkt mógł w efekcie wprowadzać w błąd, decydując o nabyciu produktu naruszcyciela w przekonaniu o nabyciu produktu uprawnionego. Wszelka korzyść może być więc uznana za uzyskaną bez podstawy prawnej.

W niniejszej sprawie korzyści te zostały, w odniesieniu do każdego z pozwanych, precyzyjnie obliczone przez biegłego. Opinia opracowana została w oparciu o dokumentację handlową/księgową przedsiębiorstw P. K. i Eveline Cosmetics S.A.

Sąd uznał za prawidłowe wyliczenie bezpodstawnie osiągniętego zysku :

>P. K. na kwotę 31.046,33 zł,

>Eveline Comsetics Spółki Akcyjnej w Lesznowoli na kwotę 45.323,96 zł.

Takie kwoty każdy z pozwanych obowiązany został zwrócić powodowi, zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p.

Odwołanie się do normy art. 322 k.p.c, w sytuacji braku jakichkolwiek twierdzeń i dowodów uzasadniających istnienie podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej, w żadnym razie zdaniem sądu I instancji nie może być uznane za wystarczające dlatego roszczenie odszkodowawcze uległo oddaleniu.

Sporne tusze do rzęs zostały wyprodukowane i opatrzone oznaczeniem PANORAMA LOOK MASCARA przez Eveline Comsetisc S.A. Bez względu zatem na to, czy towar był eksportowany, czy wprowadzany do obrotu na polskim rynku naruszenie miało miejsce w odniesieniu do całej produkcji. P. K. nabywał towar od pozwanej i odsprzedawał go w Polsce, a ponadto, jak sam przyznał eksportował poza terytorium Unii Europejskiej. Nie można zatem dowodnie uznać, że (nieoszacowany przez biegłego) zysk

przedsiębiorstwa pozwanego uzyskany z eksportu był efektem naruszenia prawa z rejestracji.

Ponad kwoty ustalone przez biegłego, żądanie zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści uległo oddaleniu, jako bezzasadne.

Mający zastosowanie do naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) przepis art. 415 k.c. statuuje zasadę odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną z winy sprawcy i nie opartej na innych przepisach. Przesłankami tej odpowiedzialności są: szkoda, czyn sprawcy noszący znamiona winy, związek przyczynowy pomiędzy tym czynem a szkodą.

Ciężar dowodu wszystkich przesłanek odpowiedzialności, zgodnie z art.6 k.c. spoczywa na poszkodowanym. Nie miało to jednak miejsca w tym procesie. Powód nie wskazał nawet na czym jego szkoda miałaby polegać i nie udowodnił, że skutkiem bezprawnych działań pozwanych została mu wyrządzona szkoda.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku złożyli pozwani P. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. K. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Eveline Cosmetics ” w Lesznowoli oraz spółki pod firmą „Eveline Cosmetics” S.A. w Lesznowoli. Apelujący zaskarżyli powyższy wyrok w zakresie pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 i zarzucili:

1. naruszenie norm prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 1994 r. nr 11, s. 1) w szczególności poprzez przyjęcie podobieństwa wspólnotowego znaku towarowego do oznaczenia stosowanego przez pozwanych oraz identyczności towarów, dla których

używany jest wspólnotowy znak towarowy oraz towarów, na których stosowane jest oznaczenie pozwanych, a na tej podstawie stwierdzenie, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia towarów oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym oraz towarów pod oznaczeniem stosowanym przez pozwanych;

2. błąd w ustaleniach faktycznych, co do okoliczności, że:

a. słowo PANORAMA stanowi jedyny albo przynajmniej dominujący element oznaczenia używanego przez pozwanych;

b. ceny towarów oferowanych przez strony są na takim samym poziomie;

c. przeciętny nabywca produktów kosmetycznych nie wykazuje przywiązania do określonego produktu oraz zwraca mniejszą uwagę na producenta;

d. pozwana ad 2, przekazując towary pod spornym oznaczeniem pozwanemu ad 1 w ramach sprzedaży wewnętrznej, wprowadzała te towary do obrotu;

3. naruszenie norm prawa procesowego w zakresie art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 97 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 1994 r. nr 11, s. 1) poprzez całkowite jego pominięcie, polegające na braku prawidłowego uzasadnienia w zakresie wskazania przyczyn odmowy wiarygodności i mocy dowodowej dowodom w zakresie sprzedaży wewnętrznej prowadzonej przez pozwaną ad 2 na rzecz pozwanego ad 1.

W oparciu o powyższe zarzuty apelujący wniesli o:

a.) zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za I i II instancję, ewentualnie o:

b.) uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy sądowi I instancji w celu ponownego rozpoznania.

Powód złożył odpowiedź na apelację wnosząc o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie od pozwanych solidarnie kosztów postępowania w II instancji.

Sąd Apelacyjny zważył:

Apelacja nie jest zasadna.

Ustalenia faktyczne poczynione przez sąd I instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne.

Rację ma sąd I instancji, że słowny znak towarowy „PANORAMIC” ma wysoce odróżniający charakter. Jest elementem dominującym i decydującym o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców. Jego użycie dla oznaczenia tuszu do rzęs umożliwia skojarzenie produktu z efektem uzyskanym przy jego zastosowaniu.

Pozostałe elementy słowne i graficzne używane tak przez powoda jak i przez pozwanych nie mają takiego charakteru, przez co nie pozwalają na odróżnienie towarów pochodzących od różnych podmiotów.

Słowo CURL używane przez powoda stanowi jedynie uzupełnienie zarejestrowanego znaku towarowego i dla polskiego konsumenta jest nieczytelne a przez to mało znaczące.

Rację ma sąd I instancji, że znak „PANORAMA” używany przez pozwanych jest podobny do znaku „PANORAMIC”. Jego brzmienie na płaszczyźnie fonetycznej jest zbliżone, zaś znaczenie identyczne. Podobnie jak znak używany przez powoda stanowi najmocniejszy element oznaczenia produktu, najłatwiej zapamiętywany przez nabywców. Słowa „LOOK MASCARA” nadrukowane zostały na produkcie mniejszymi czcionkami pod słowem „PANORAMA” i mają charakter wyłącznie opisowy. Słowo „MASCARA” oznacza sam produkt – tusz do rzęs, a słowo „LOOK” oznaczające spojrzenie, wygląd, dookreśla efekt i bez słowa „PANORAMA”

nie posiada znaczenia odróżniającego produkt jakim jest tusz do rzęs. Pozwani nie wykazali, że używane przez nich słowo LOOK posiada samo przez się walor odróżniający ich produkt. Jak wynika z wywodów powoda podniesionych w odpowiedzi na apelację słowo LOOK jest często spotykane w praktyce handlowej jako element składowy oznaczeń tuszów do rzęs różnych producentów.

Należy podkreślić za sądem I instancji, że dla oceny podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące a nie opisowe bądź nie posiadające cechy dystynktywności. Elementy opisowe stanowiące część złożonego znaku towarowego nie są uznawane przez odbiorców za odróżniające. Co do zasady najłatwiej zapamiętywane są właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia produktu.

Rację ma sąd I instancji, że gdy idzie o słowny znak towarowy, porównywanie warstwy graficznej nie ma znaczenia dla oceny podobieństwa znaków a przez to dla oceny, czy nastąpiło naruszenie wyłącznych praw właściciela do tego znaku.

Prawidłowe jest ustalenie, że produkty stron procesu są powszechnie używane i dostępne w takich samych sklepach, a ich cena choć różna nie stanowi istotnego ograniczenia możliwości nabycia, a zatem są identyczne.

Pozwani nie wykazali, aby różnica w cenie produktów była na tyle znacząca by można było przyjąć, że skierowane są do różnych grup odbiorców. Ze zgromadzonego w sprawie materiału nie wynika aby produkt powoda był towarem ekskluzywnym bądź luksusowym. Produkty obu stron są produktami konsumenckimi i takie same – szerokie są kanały ich dystrybucji. Dostępne są w tych samych sklepach, dla ogółu konsumentów.

Nie ma podstaw do przyjęcia, że sama tylko różnica w ich cenie - produkty obu stron mieszczą się w przedziale do trzydziestu kilku złotych (w odpowiedzi na pismo procesowe pozwanych powód zaprzeczył jakoby

cena jego produktu wynosiła około 50 zł. k. 246 i k. 262 wydruk strony internetowej z ceną 36.23 zł.) - stanowi istotne ograniczenie możliwości nabycia.

Sąd Apelacyjny nie podziela twierdzenia apelujących, że okoliczności towarzyszące dokonywaniu zakupu obu towarów (wystawianie na specjalnym stojaku z logo lub firmą producenta) pozwalają przeciętnemu odbiorcy właściwie określić źródło pochodzenia towaru. Wobec identyczności towarów, podobieństwa opakowań i podobieństwa znaków jakimi są oznaczane, istnieje ryzyko skojarzenia obu znaków a przez to ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta (opinii publicznej) tak co do źródła pochodzenia towaru jak i co do powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Jak słusznie wskazał sąd I instancji powołując się na utrwalone orzecznictwo, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Stanowisko pozwanych, zgodnie z którym fakt podania producenta na opakowaniu jest wystarczający dla oddalenia ryzyka wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jest chybione. Podnieść należy, że pozwani oznaczają swoje towary w taki sposób, że oznaczenie producenta nie ma charakteru dominującego i stanowi element drugoplanowy.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zależy od wielu czynników, w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym i zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz stopnia podobieństwa między określonymi towarami lub usługami dla oznaczenia których są używane. W okolicznościach niniejszej

sprawy wszystkie wskazane wyżej elementy przesądają o istnieniu owego prawdopodobieństwa.

Nie zostało wykazane, że przywiązanie klientów odnosi się wyłącznie do wytwórcy nie zaś do nazwy produktu. Klient, który poszukuje tuszu do rzęs o określonych cechach (wpływającego na wygląd rzęs – podkreścone, wydłużone , rozdzielone itd.) zwraca uwagę na nazwę produktu, zwłaszcza że kampanie reklamowe promują produkt poprzez jego nazwę odnosząc ją do cech produktu pożądanym na rynku.

Jak wynika z powyższych rozważań zarzut naruszenia przez sąd I instancji art. 9 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20.12.93r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 1994r. nr 11) jest chybiony. Sąd Okręgowy dokonał prawidłowej wykładni tego przepisu i prawidłowo go zastosował. Nie jest prawdą, że wyodrębnił jeden ze składników oznaczenia złożonego i ograniczył się do porównania go z zarejestrowanym znakiem towarowym pomijając pozostałe elementy tego oznaczenia. Rozważania prawne poczynione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne.

Rację ma sąd I instancji, że twierdzenie jakoby pozwana ad 2 nie wprowadzała towarów do obrotu nie zostało udowodnione. Zarzut jakoby sąd I instancji odmówił wiarygodności i mocy dowodowej dowodom w zakresie sprzedaży wewnętrznej prowadzonej przez pozwaną ad 2 na rzecz pozwanego ad 1 jest zarzutem gołosłownym. Apelujący nie wskazują o które dowody chodzi, a z uzasadnienia sądu I instancji nie wynika aby sąd ten jakimkolwiek dowodom przedstawionym przez pozwanych odmówił wiarygodności, przez co odniesienie się do tego zarzutu nie jest możliwe.

Pozwani nie wykazali, że dokonywane przez nich „przekazanie towarów” ma charakter organizacyjny oraz, że nie powoduje utraty kontroli nad nimi przez pozwaną ad 2.

Zarzut sprzedaży wewnętrznej podniesiony został przez pozwanych w piśmie z 19.03.2008r. k.458-459, przy czym na jego poparcie nie zgłoszono dowodów. Nie ulega wątpliwości, że owo „przeniesienie towarów” miało charakter odpłatny a więc było sprzedażą. Okoliczność, czy sprzedaż następuje na rzecz hurtownika, pośrednika czy bezpośrednio konsumentowi nie ma znaczenia dla oceny, czy poprzez dany rodzaj sprzedaży nastąpiło wprowadzenie towaru do obrotu. Sprzedając towary pozwanemu ad 1, pozwana ad 2 wprowadzała tusze do rzes do obrotu. Chybione jest twierdzenie pozwanych, że przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć wyłącznie sprzedanie produktów konsumentowi. Wprowadzeniem do obrotu jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy oznaczonych towarów a ich dalsza dystrybucja jest dokonywaniem obrotu.

W tych okolicznościach zarzut naruszenia art. 328 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 97 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20.12.1993r. nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji i z mocy art. 385 k.p.c. oddalił ją. O kosztach procesu orzekł zgodnie z art. 98 par. 1 i 3 k.p.c.