

Sygn. akt XXII GWo 78/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2013 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...), Inc. w G. (USA)

z udziałem GRUPA (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

9 XII 2013 r. C. B., Inc. w G., powołując się na prawa do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...) i na reguły uczciwej konkurencji, wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przy-sługujących mu względem Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.:

1. o zakazanie naruszeń praw wyłącznych przysługujących mu na mocy przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr (...) przedstawiającego zabawkę / lampkę nocną o kształcie stylizowanym na kształt biedronki

oraz

2. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naśladowaniu gotowego produktu wprowadzanego do obrotu przez wnioskodawcę pod nazwą handlową T. L. w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – uniemożliwienia dostępu do następujących danych umieszczanych przez użytkowników platformy handlowej on-line – allegro.pl na stronie internetowej www.allegro.pl będącej pod kontrolą obowiązanej: aukcji produktów sprzedawa-nych za pośrednictwem platformy allegro.pl umieszczonych pod adresami:

- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)

c. nakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – kontrolowania zawartości strony internetowej www.allegro.pl pod kątem umieszczania przez użytkowników platformy handlowej allegro.pl na tej stronie internetowej następujących danych: ofert sprzedaży produktów w postaci zabawki/lampki nocnej stylizowanej na kształt biedronki o cechach i wyglądzie przedstawionych w pkt b. i uniemożliwienia dostępu do nich w przypadku pojawienia się takich danych.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c., wniósł o zagrożenie obowiązanej zapłatą kwoty 10.000 złotych za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie I.1 i I.2 wniosku.

W oparciu o załączone do wniosku dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych i fotografii oraz dowód rzeczowy **Sąd ustalił, że:**

Założona w 2002 r. C. B., Inc. w G. jest spółką prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej produkującą zabawki dla dzieci, w szczególności ułatwiające dzieciom zasypianie. Spółka tworzy unikatowe zabawki, m.in. z funkcją emitowania dźwięku lub projekcji światła. Na terytorium (...) Inc. oferowane są od 2009 r. za pośrednictwem bezpośredniego dystrybutora R. M., J. (...) spółki jawnej i innych podmiotów niepowiązanych z uprawnionym.

Jednym z produktów C. (...), Inc. jest zabawka T. (...), której projekt stworzony został przez pracownika uprawnionego J.'a W. J.'a. Oferowana w Polsce od 2009 r., zabawka stylizowana na postać biedronki została wykonana z miękkiego pluszu, ze skorupą z twardego tworzywa sztucznego. Wewnątrz zabawki umieszczono diody świecące. Skorupa składa się z dwóch części rozdzielonych na pół płytkim rowkiem. Przyczepiono do niej 8 różnej wielkości, czarnych kropek o rozmytych brzegach, po cztery do każdej części. W skorupie znajdują się otwory w kształcie gwiazdek ułożonych w osiem gwiazdozbiorów oraz małego księżycy. Światło, pochodzące z wbudowanych w zabawce diod, przechodzi przez otwory w skorupie, wyświetlając wzory gwiazdozbiorów i księżycy. Pod podstawą zabawki znajduje się pluszowa pokrywa, odchylana w prawą stronę, zakrywająca otwór, w którym umieszczone są baterie. Oryginalne zabawki C. B., Inc. mają wygląd:

C. B., Inc. służy prawo do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego projekt zabawki T. L. , zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...) w dniu 25 X 2013 r. z pierwszeństwem od 2 I 2013 r., m.in. dla towarów w klasie 11 klasyfikacji nicejskiej (projektory światła, lampy do aparatów projekcyjnych).

Grupa (...) spółka z o.o. w P. prowadzi platformę handlową on-line o charakterze otwartym umieszczoną na stronie internetowej (...) w ramach której organizowane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami. Obowiązana, jako operator, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Spółka nie jest stroną tych umów. W ramach jej serwisu sprzedający umieszcza na stronach obowiązanej ofertę sprzedaży towaru, a pozostali użytkownicy mają możliwość złożenia ofert kupna i zawarcia umowy ze sprzedającym.

Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności: za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Obowiązana nie sprawdza oferowanych towarów, ma jednak możliwość zmiany kategorii towaru, edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe jego właściwości albo usunięcia transakcji. Może ona usunąć lub zakończyć przed czasem transakcję (wyłącznie z opcją (...)) w przypadku, gdy związane z nią czynności naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Allegro. W załączniku nr 1. do Regulaminu, zawierającym listę towarów, których wystawianie w ramach transakcji jest zabronione, wymienione zostały m.in.: muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną (pkt 4), produkty podrobione (pkt 11).

We wrześniu 2013 r. uprawniony ujawnił 85 aukcji towarów stanowiących kopie zabawek/lampki T. L. naruszających jego prawo do znaku towarowego C. (...). Prowadzona przez strony w tej sprawie korespondencja nie doprowadziła do usunięcia zakwestionowanych przez C. B., Inc. towarów. Obowiązana oświadczyła, że nie może stwierdzić naruszenia praw. 5 XII 2013 r. uprawniony wystąpił do spółki Grupa (...) o usunięcie aukcji, których przedmiotem są 2 grupy towarów ((...) - C. L.), naruszających jego prawa do znaku towarowego C. (...), przedstawiające się następująco:

Oceniając zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego Sąd zważył:

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Sporne znak i oznaczenie należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są do siebie podobne, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaku i oznaczenia, ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Oceniając podobieństwo towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje, szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaku i oznaczenia oraz towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków (oznaczeń) i odwrotnie.

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 to ma być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem znaków i towarów lub usług, których one dotyczą. Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku).

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie, aby znak mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. i z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google) Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo)

Art. 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw mogą być zakazane, w szczególności:

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

Przepis ten wymienia jedynie przykładowo działania, które będąc używaniem znaku towarowego, naruszają prawo z rejestracji, a w konsekwencji uzasadniają zastosowanie wobec naruszcyciela adekwatnej sankcji zakazowej (nakazu powstrzymania się np. od oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy, składowania w tych celach). Rozporządzenie nie przewiduje stosowania sankcji zakazowych względem tzw. naruszcycieli pośrednich, którzy są np. pomocnikami. Ich odpowiedzialność, wynikająca z art. 422 k.c., ma wyłącznie charakter odszkodowawczy.

Aby uznać, że przedsiębiorca świadczący usługi podobne do oferowanych przez obowiązującą, narusza prawo wyłączne do znaku towarowego, należy wskazać, na czym konkretnie polega jej działanie, zdefiniować je jako formę używania znaku towarowego i odnieść do niego adekwatne sankcje zakazowe. **Uprawniony musi uprawdopodobnić, że własne działanie obowiązanej stanowi czynne używanie wspólnotowego znaku towarowego, uniemożliwiające lub zakłócające właściwe pełnienie przezeń jego funkcji.**

Świadczenie usług przez operatorów rynku elektronicznego podlega ocenie także z punktu widzenia przepisów dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 14. Wyroki wydane dotychczas przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości UE) nie pozwalają na uznanie, że świadczenie usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę może być w każdym przypadku uznane za używanie znaku towarowego. Umożliwienie swym klientom przedstawienia w serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej np. na oferowaniu do sprzedaży – znaków towarowych, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam ich używa. (por. w szczególności wyrok z dnia 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i powołane w nim orzecznictwo)

Art. 101 zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, znajdzie zastosowanie prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do znaku krajowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia znaku wspólnotowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje środki zgodne z ustawodawstwem krajowym. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103 ust. 1, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Stosownie do art. 730¹ k.p.c., **wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu**

zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Z załączonych do wniosku świadectw rejestracji i wydruków z bazy (...) wynika w sposób niewątpliwy wyłączność C. B., Inc. używania przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr (...). Uprawniony używa go dla zabawek/lamp, których kształt odzwierciedla znak towarowy, stylizowanych na biedronkę, wykonanych z miękkiego pluszu z plastikową twardą skorupą, służącą projekcji światła:

Rejestracja w (...) kształtu biedronki, jako znaku przestrzennego wskazuje na jego zdolność odróżniającą, znamienne jest jednak to, że nie został on zarejestrowany dla zabawek (w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej) lecz dla do projektorów światła i lamp do aparatów projekcyjnych. Sam znak nie przedstawia konkretnej zabawki, lecz zarys jej kształtów. Wyjaśnienia wymaga zatem zdolność pełnienia przezeń funkcji oznaczenia pochodzenia i innych funkcji przynależnych znakowi towarowemu. Z motywów wniosku zdaje się wynikać, że wnioskodawca utożsamia przedmiot swojego prawa wyłącznego z oferowanym produktem, przekonując, że każda zabawka/lampka o opisanych wyżej cechach narusza jego prawa. Do słuszności tej tezy Sąd nie jest jednak przekonany. Zaoferowany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, że racjonalny konsument, w tym przypadku użytkownik portalu aukcyjnego allegro.pl, uzna wszystkie takie lampki/zabawki za pochodzące od C. B., Inc. lub przedsiębiorcy powiązanego z nim gospodarczo. Przeciwno tezie wnioskodawcy przemawia objęcie przezeń zarzutem naruszenia zabawek, których w żadnym razie nie cechuje podobieństwo wizualne: Sama zaś identyczność w aspekcie koncepcyjnym, przy tego rodzaju towarach – podobnych do objętych ochroną wspólnotowego znaku towarowego nr (...) nie jest wystarczająca dla stwierdzenia naruszenia. Postaci zwierząt, w tym biedronek, są bardzo popularne w przemyśle zabawkarskim, a sposób przedstawienia stanowiący znak towarowy nie może być uznany za wyjątkowy, odmienny od oferty rynkowej. Znak C. B., Inc. nie mógłby być – bez wykazania wtórnej zdolności odróżniającej, zarejestrowany dla zabawek (zabawek wypchanych) w klasie 28. Konsekwentnie należy więc uznać, że jego ochrona nie rozciąga się na wszystkie zabawki/lampki, przedstawiające pluszową biedronkę, pod której plastikową skorupą umieszczono projektor światła.

Nie mamy w takim przypadku do czynienia z generalnym naruszeniem stypizowanym w art. 9 ust. 1b rozporządzenia. C. B., Inc. nie może skutecznie żądać zastosowania względem spółki Grupa (...) ogólnych zakazów i nakazów, kwestia naruszenia powinna być bowiem przedmiotem badania w odniesieniu do konkretnych transakcji sprzedaży na portalu allegro.pl, przy uwzględnieniu kompletnej informacji handlowej i reklamy stosowanej przez użytkownika i operatora portalu. Należy także odróżnić odpowiedzialność każdego z nich i dostosować do niej sankcje zakazowe oraz sposoby usunięcia skutków naruszenia.

W przekonaniu Sądu, wnioskodawca zdaje się zmierzać do ochrony koncepcji zabawki, czego nie może czynić odwołując się do wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Zdaniem Sądu, udzieleniu (...) Inc. zabezpieczenia sprzeciwia się nieuprawdo-podobnienie przyszłych roszczeń oraz nadmiernie ogólne ich sformułowanie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.) Wnioskodawca wskazuje, że żądane środki tymczasowe mają zabezpieczać roszczenie o zakazanie naruszeń praw wyłącznych przysługujących mu na mocy przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr (...) przedstawiającego zabawkę / lampkę nocną o kształcie stylizowanym na kształt biedronki. Ogranicza się do użycia pojęcia naruszenia, bez wskazania sankcji, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia i ich odniesienia do sposobu działania obowiązanej (konkretnych okoliczności sprawy). Tymczasem bez skonkretyzowania sankcji zakazowych nie jest możliwa ocena adekwatności żądanych sposobów zabezpieczenia.

Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi hostingowe jest jednym z bardziej kontrowersyjnych i budzących liczne wątpliwości aspektów prawa znaków towarowych. Aby ocenić odpowiedzialność obowiązanej za jej własne działania, należy poznać także jej stanowisko, a nade wszystko ustalić, czy uprawniony uzyskał już sądowy zakaz używania kwestionowanych oznaczeń przez samych użytkowników portalu.

Ocena ewentualnego naruszenia wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń co do wielu okoliczności wskazanych przez Trybunał w powołanym wyroku, w szczególności :

- jaki charakter mają działania spółki Grupa (...),
- jaki ma ona wpływ na treści zawarte w informacjach handlowych użytkowników, czy odgrywa czynną rolę, która może pozwolić obowiązanej na powzięcie wiadomości o danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (...) lub na sprawowanie nad nimi kontroli,
- czy oferuje ona towary nie pochodzące od uprawnionego, a opatrzone jego znakiem towarowym lub oznaczeniem konfuzyjnie podobnym,
- czy informacja i reklama nie pozwalają lub z trudnością pozwalają właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy oferowane i reklamowane towary lub usługi pochodzą od uprawnionego lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej,
- jaki wpływ mają działania obowiązanej na funkcje pełnione przez znak C. (...).

Na tym etapie postępowania brak jest podstaw do postawienia obowiązanej zarzutu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr (...), wynikającego z odpowiedzialności za działania użytkowników serwisu allegro.pl.

Oceniając zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji Sąd zważył:

(...) Inc. zabezpieczenia nie jest możliwe ze względu na zbyt ogólne sformułowanie i nieuprawdopodobnienie przyszłego roszczenia o zaniechanie czynów nie-uczciwej konkurencji polegających na naśladowaniu gotowego produktu wprowadzanego do obrotu przez wnioskodawcę pod nazwą handlową T. L. w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nie-uczciwej konkurencji. Gdy dany stan

faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana jego zewnętrzna postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tego przepisu jest także świadome wprowadzenie do obrotu przez osobę trzecią produktów w ten sposób skopiowanych. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 14 XI 2008 r. V CSK 162/08).

Dowody zaoferowane przez wnioskodawcę dają podstawę do stwierdzenia pierwszeństwa oferowania przez C. B., Inc. zabawek/lampki w kształcie biedronki, nie pozwalają jednak na ustalenie, że spółka Grupa (...) dopuszcza się naśladowania gotowego produktu uprawnionego - T. L. w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Przeciwnie, przekonują o tym, że obowiązana nie jest producentem, lecz operatorem portalu aukcyjnego, przy pomocy którego dokonywane są przez użytkowników transakcje sprzedaży towarów. Stawiany jej zarzut jest zatem nieadekwatny do sposobu działania spółki Grupa (...).

Zasadnicze zastrzeżenia Sądu budzi też nadmiernie ogólne sformułowanie żądania, które nie pozwala na jasne i precyzyjne określenie produktu, którego naśladowanie ma być obowiązkowo zakazane. W swym żądaniu wnioskodawca odnosi się do własnej nazwy handlowej, a nie do produktu oferowanego na portalu allegro.pl, czy choćby jego cech, które pojawiają się dopiero przy wskazaniu sposobu zabezpieczenia. Taki sposób formułowania żądań jest nieprawidłowy, pozostawiając każdej ze stron, a w razie ich sporu organowi egzekucyjnemu ocenę zarówno obecnych jak i przyszłych naruszeń polegających na naśladowaniu produktu T. (...).

Wobec nieprawidłowego ich sformułowania i nieuprawdopodobnienia przyszłych roszczeń wniosek C. B., Inc. podlegał oddaleniu w całości. (a contrario art. 730¹ k.p.c. w zw. art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. i w zw. z art. 102 rozporządzenia)