

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i **J. G.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego **LACIBIOS** nr C. (...) polegającego na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, magazynowaniu w tym celu oraz reklamie produktów pod nazwą **LADY BIOS**, zawierających bakterie kwasu mlekowego,

2. o nakazanie obowiązany zaniechania popełniania wobec wnioskodawcy działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, polegających na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, magazynowaniu w tym celu oraz reklamie produktów pod nazwą **LADY BIOS**, zawierających bakterie kwasu mlekowego, w opakowaniu w odcieniach barw różowej, niebieskiej oraz białej, o intensywnym zabarwieniu w odcieniu różowym w dolnej części opakowania oraz jaśniejszej górnej części opakowania, z oznaczeniem **LADY BIOS** wykonanym różową czcionką z biało-niebieską obwódką, z umieszczonym obok niebieskim napisem **Femina** wykonanym pochyłą czcionką,

poprzez:

a. zakazanie obowiązany - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu oraz reklamy produktów pod nazwą **LADY BIOS**, zawierających bakterie kwasu mlekowego,

b. zakazanie obowiązany - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu oraz reklamy produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego w opakowaniu w odcieniach barw różowej, niebieskiej i białej, o intensywnym zabarwieniu w odcieniu różowym w dolnej części opakowania oraz jaśniejszej górnej części, z oznaczeniem **LADY BIOS** wykonanym różową czcionką z biało-niebieską obwódką, z umieszczonym obok niebieskim napisem **Femina** wykonanym pochyłą czcionką, którego strona przednia przedstawiona została na fotografii:

c. zajęcie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - produktów pod nazwą **LADY BIOS**, zawierających bakterie kwasu mlekowego, jak również dokumentów handlowych i reklamowych wykorzystujących oznaczenie **LADY BIOS** znajdujących się w siedzibach (...) spółki z o.o., (...) spółki z o.o. i przedsiębiorstwa (...) H. W. - (...)

pod adresem (...)-(...) T. ul. (...), a także we wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonaniem zabezpieczenia;

II. w pozostałej części wniosek oddalić;

III. wyznaczyć (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. powództwa obejmującego roszczenia z punktu I;

IV. zagrozić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwot po 2.000 (dwa tysiące) złotych za każdy dzień uchylenia się od wykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w punktach I.a i I.b.

Sygn. akt XXII GWo 11/16

UZASADNIENIE

21 stycznia 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr C. (...) polegającego na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, magazynowaniu w tym celu oraz reklamie produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego pod nazwą **LADY BIOS**,

2. nakazanie obowiązany zaniechania popełniania wobec uprawnionej działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, polegających na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, magazynowaniu w tym celu, reklamie produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego pod nazwą **LADY BIOS** w opakowaniu w odcieniach barw różowej, niebieskiej oraz białym kolorze, o intensywnym zabarwieniu w odcieniu różowym w dolnej części opakowania oraz jaśniejszej górnej części opakowania, z oznaczeniem **LADY BIOS** wykonanym różową czcionką z biało-niebieską obwódką, z umieszczonym obok niebieskim napisem *Femina* wykonanym pochyłą czcionką, poprzez:

a. zakazanie obowiązany - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu oraz reklamy produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego pod nazwą **LADY BIOS**,

b. zakazanie obowiązany do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu, oraz reklamy produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego w opakowaniu w odcieniach barw różowej, niebieskiej oraz białym kolorze, o intensywnym zabarwieniu w odcieniu różowym w dolnej części opakowania oraz jaśniejszej górnej części opakowania, z oznaczeniem **LADY BIOS** wykonanym różową czcionką z biało-niebieską obwódką, z umieszczonym obok niebieskim napisem *Femina* wykonanym pochyłą czcionką,

c. zajęcie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - towarów stanowiących produkty zawierające bakterie kwasu mlekowego pod nazwą **LADY BIOS**, jak również dokumentów handlowych i reklamowych wykorzystujących oznaczenie **LADY BIOS** znajdujących się w siedzibach (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. pod adresem: (...)-(...) T. ul. (...), a także we wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonaniem zabezpieczenia.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c. - wniosła o zagrożenie każdemu z obowiązanych zapłatą na rzecz uprawnionej kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia któregokolwiek z zakazów określonych w pkt a i b.

Sąd ustalił, że:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. jest czołowym producentem suplementów diety i dermokosmetyków, w tym preparatów do higieny intymnej, znanych i cenionych na rynku oraz wielokrotnie nagradzanych. (dowód: odpis z KRS k.57-64, wydruki ze stron internetowych k.65-72) Jednym ze sztandarowych produktów uprawnionej jest doustny probiotyk ginekologiczny wprowadzany do obrotu od 2005 r. pod nazwą **L. F.** w opakowaniach o wyglądzie: , obecnie oferowany w opakowaniach: (dowód: wzór opakowania k.73, 82-83, wydruki ze stron internetowych k.74-81, 368, ulotka k.84) Wykorzystywanie tego produktu w położnictwie i ginekologii uzyskało rekomendację (...) Towarzystwa Ginekologicznego. Uprawniona otrzymała też nagrody konsumentów "L. konsumenta 2007 - Odkrycie roku 2007" i (...) w 2009 r. za produkt medyczny najbardziej godny zaufania. (dowód: rekomendacje k.90-98, wydruki ze stron internetowych k.99-100) Sukces rynkowy doustnego probiotyku **L. F.** został wypracowany znacznymi nakładami na reklamę i promocję w prasie i telewizji. (dowód: informacje k.101-131, 135-212, nagrania i materiały reklamowe k.132-134) W efekcie podejmowanych przez uprawnioną intensywnych działań promocyjno-reklamowych produkt **L. F.** i samo oznaczenie stały się dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów. (dowód: raporty z badań k.213-330) Z uwagi na sukces rynkowy **L. F.** uprawniona wykorzystuje to oznaczenie dla oznaczania całej linii produktów - serii żeli i chusteczek do higieny intymnej.

(dowód: wydruki ze strony internetowej k.85-88, 331-337)

Wysoka od wielu lat pozycja rynkowa marki **L. F.** została odnotowana poprzez przyznanie jej w 2015 r. tytułu D. M. - jakość zaufanie renoma. (dowód: wydruki z bazy I. z oświadczeniem k.338-341, wydruk ze strony internetowej k.342)

Oferta rynkowa doustnych probiotyków ginekologicznych jest różnorodna, zarówno pod względem oznaczeń produktów, jak i wyglądu ich opakowań: L. F. wyróżnia się na ich tle kolorystyką wykorzystującą połączenie odcieni barw różowej, białej i niebieskiej w charakterystycznej kompozycji graficznej, dzięki którym jest rozpoznawana przez konsumentów. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.343-357)

Spółce (...) służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...), chronionego od 11/04/2005 r. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej: produkty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność i napoje dietetyczne, w szczególności suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, dodatki odżywcze do celów leczniczych; żywność dla niemowląt. (dowód: świadectwo rejestracji OHIM z potwierdzeniem przedłużenia ochrony k.358-362)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. i J. G. produkują i wprowadzają do obrotu pod nazwą **L. F.** suplement diety zawierający bakterie kwasu mlekowego w opakowaniu naśladującym koncepcję graficzną kojarzoną przez odbiorców z produktem uprawnionej (kolorystyka biało-różowo-niebieska, nazwa **LADY BIOS** pisana różową czcionką z biało-niebieską obwódką, słowo **Femina** pisane pochyłą czcionką):

Produkt spożywczy wytwarzany w przedsiębiorstwie (...)H. W. - (...) w T. nie został dotychczas dopuszczony do obrotu. Informacje handlowe i materiały reklamowe wskazują jako wytwórców **LADY BIOS Femina** także pozostałych obowiązanym. Na opakowaniu produktu umieszczono informację, że: „LADY BIOS Femina to suplement diety, zawierający w każdej z kapsulek łącznie 5 miliardów bakterii kwasu mlekowego szczepów: Lactobacillus reuteri i Lactobacillus rhamnosus.”, sugerującą że produkt zawiera analogiczne gatunki bakterii jak w **LaciBios Femina** oraz że w jednej kapsułce znajduje się tyle samo (łącznie 5 miliardów bakterii), a więc, że jest probiotykiem o tożsamyh właściwościach jak **L. F.** i podobnym zastosowaniu. Informacja nie jest zgodna z prawdą, ponieważ szczepy bakterii nie zostały prawidłowo oznaczone. (dowód: odpisy z KRS k.375-384, informacja z CEIiDG k.385, opakowanie k.363-364, 370-372, ulotka, wydruki ze stron internetowych k.367, 369, 373-374, dowody zakupu k.363-366)

Sąd zważył:

1. Naruszenie prawa do znaku towarowego:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego 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. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody m.in.:

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

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) 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. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału

z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Mühlens , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zaoferowanego przez uprawnioną materiału dowodowego wynika wyłączność spółki (...) używania w Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **LACIBIOS** C. (...), stosowanego na opakowaniach probiotyków w wersji słowno-graficznej chronionego m.in. dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (produkty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność i napoje dietetyczne, w szczególności suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze). Należy przy tym pamiętać, że - zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 - jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści.

Dla identycznych towarów (suplementy diety) obowiązani używają wysoce podobnego na płaszczyźnie fonetycznej i kojarzącego się wizualnie ze względu na układ elementów słownych i kolorystykę czcionek: .

Znak (...) spółki (...) jest dobrze znany w relatywnym kręgu konsumentów - kobiet zainteresowanych nabyciem produktów ginekologicznych zawierających bakterie kwasu mlekowego. Wysoki poziom rozpoznawalności znaku **LACIBIOS** wynika z pozycji rynkowej uprawnionej oraz intensywności oznaczania nim produktów, a także licznych i kosztownych działań promocyjnych i reklamowych. Dla suplementów diety o identycznym co probiotyk ASA przeznaczeniu obowiązani używają oznaczenia **LADY BIOS Femina** , które jest wysoce podobne do znaku uprawnionej na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej. Nie ulega wątpliwości, że element dystynktywny nazwy **LADY BIOS** (słowo Femina jest ściśle opisowe) kojarzy się klientkom ze znanym im i cenionym za jakość produktu

znakiem **LACIBIOS**. Skojarzenie to dodatkowo potęguje uzupełnienie oznaczenia o słowo **Femina**, pisane kursywą, jak na opakowaniu probiotyku spółki (...) oraz kolorystyka opakowania (biało-różowo, niebieska). W konsekwencji stosowania przez obowiązanych kwestionowanego opakowania, kobiety zainteresowane nabyciem produktu zawierającego bakterie kwasu mlekowego mogą uznać, że **LADY BIOS Femina** jest oferowane przez ASA lub pochodzi od przedsiębiorstwa powiązanego z uprawnioną gospodarczo.

Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie spółki (...) (i jej produktu **LACIBIOS**), która pozbawiona jest możliwości kontrolowania, czy oferowane przez obowiązanych towary są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie wpływać na postrzeganie uprawnionej i zmniejszać sprzedaż jej własnych towarów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że produkt **LADY BIOS Femina** nie uzyskał dotychczas wpisu do rejestru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (jako suplementy diety). Mogą też szkodzić sile odróżniającej znaku towarowego **LACIBIOS**. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Jeśli więc w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 103 rozporządzenia, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), które stosuje się, na mocy prawa tego państwa do znaku krajowego. (ust.1) Ponieważ Prawo własności przemysłowej nie przewiduje własnych unormowań w tym zakresie, zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy udziela się na zasadach ogólnych.

2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 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 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 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.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z

26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzecznosc z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny 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 określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. 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, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2) Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

W przekonaniu Sądu obowiązani dopuszczają się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. Opakowanie suplementu diety **LADY BIOS Femina**, przez swe elementy słowne, graficzne i ogólną koncepcję, w sposób niewątpliwy nawiązuje do znanego, znacznie wcześniej obecnego na rynku wysoce odróżniającego się od opakowań innych produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego. W efekcie konsument może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia **LADY BIOS Femina**, tym bardziej, że wytwórca suplementu diety nie został wskazany na opakowaniu w sposób umożliwiający jego łatwe zidentyfikowanie.

Działanie obowiązanych można także uznać za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (wyrok z 2/01/2007 r., V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27/02/2009 r., V CSK 337/08)

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszezeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). **Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.** (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, **niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd.** By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia (opakowania) z wcześniejszym pierwszeństwem względem oznaczenia (opakowania) pozwanego;
- oznaczenie (opakowanie) przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie (opakowanie) pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem (opakowaniem) powoda;
- używanie przez pozwanego oznaczenia (opakowania), bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia (opakowania) albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia (opakowania) może bezpodstawnie oddziaływać na przeciwstawione wcześniejsze oznaczenie (opakowanie) w ten sposób, że:

- szkodzi zdolności odróżniającej wcześniejszego oznaczenia (opakowania), gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi renomie wcześniejszego oznaczenia, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia (opakowania) lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia (opakowania) powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia (opakowania), korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia (opakowania).

Działanie obowiązanym narusza interes gospodarczy spółki (...), uzyskaną przez nią siłami jej przedsiębiorstwa i nakładami, ugruntowaną już pozycję rynkową (renomę) produktu. Obowiązani używają opakowań o wyglądzie bardzo podobnym (w każdym elemencie: formy, koncepcji graficznej, nazwy produktu) do wcześniej obecnego na rynku opakowania probiotyku **LACIBIOS Femina**.

Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z 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. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd uznał, że spółka (...) należycie uprawdopodobniła fakt naruszenia jej prawa do znaku towarowego **LACIBIOS** w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia usprawiedliwiający przyszłe roszczenia zakazowe (pkt Ia wniosku), naruszenia interesów gospodarczych w sposób stypizowany w art. 10 i zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. usprawiedliwiający przyszłe roszczenie zakazowe z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. (pkt Ib wniosku), a także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.

Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki (...) skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego i interesów gospodarczych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszenia znaku **LACIBIOS**, może skutkować utratą jego zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową. Wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń zasługuje zatem na uwzględnienie.

Sąd uznał jednak za celowe doprecyzowanie przedmiotu naruszenia przez przedstawienie opakowania produktu obowiązanym także na fotografii, tak by wykonanie tymczasowego orzeczenia nie wiązało się z problemami związanymi z interpretacją ogólnego opisu cech opakowania **LADY BIOS Femina**. Zastosowane sposoby zabezpieczenia mieszczą się w zakresie roszczeń zakazowych przynależnych uprawnionej. Zapewnią jej należytą ochronę prawną, a obowiązanym nie obciążą ponad potrzebę, mogą oni bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionej, dla zapewnienia wykonania tymczasowych zakazów Sąd zagroził (...) spółce z o.o. w T., (...) spółce z o.o. w T. i J. G. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach I.1. oraz I.2. postanowienia. (art. 756² w zw. z art. 1051¹ k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZĄDZENIE

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

- (...)

4/02/2016 r.