

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie:

Przewodniczący:	SSO Beata Piwowska
-----------------	--------------------

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) **Inc. z siedzibą V.**

i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z **siedzibą w S.**

z udziałem **M. S.** i **M. R.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

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

1. zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji w postaci (i) oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia oraz (ii) naśladowania produktu w postaci zabawki – dyskopiłki poprzez kopiowanie zewnętrznej postaci produktu o nazwie P. (...), które wprowadza klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu popełnionych na szkodę uprawnionej, poprzez zakazanie obowiązany M. S. i M. R. – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek w postaci dyskopiłek (dysku zamieniającego się w piłkę), o następującym wyglądzie bez względu na kolor:

i w następujących opakowaniach, oznaczonych jako (...), bez względu na kolor:

2. nakazanie obowiązany usunięcia skutków niedozwolonych działań – czynów nieuczciwej konkurencji w postaci (i) oznaczenia towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia oraz (ii) naśladowania produktu w postaci zabawki – dyskopiłki poprzez kopiowanie zewnętrznej postaci produktu o nazwie P. (...), które wprowadza klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu popełnionych na szkodę (...) spółki z o. o., poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu - wszystkich produktów w postaci zabawek – dyskopiłek, w szczególności oznaczonych „FLAT BALL”, znajdujących się w siedzibie obowiązanych, ich magazynach oraz zakładach produkcyjnych oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, o cechach:

- zabawka w kształcie dysku sześcioramiennego, mogącego przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,

- w środkowym elemencie zabawki o kształcie sześciokąta foremnego, od którego odchodzą sześć identycznych łukowatych ramion, znajduje się kolorowe kółko,
- na ramionach widoczny jest wzór, składający się z wklęsłych lub wypukłych linii, a ramiona zakończone są wąskim elementem dwukolorowym,
- wewnątrz dysku znajduje się mechanizm pozwalający na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zasłanianie powietrza, a ramiona są od środka wsparte dodatkowymi podpórkami,
- po wprowadzeniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć środek piłki, w postaci kolorowego kółka,

o następującym wyglądzie, bez względu na kolor:

i w następujących opakowaniach, bez względu na kolor:

b. nakazanie obowiązującym – na czas trwania procesu - wycofania z obrotu produktów w postaci zabawek – dyskopilek, w szczególności oznaczonych „FLAT BALL” o cechach i wyglądzie opisanym w pkt a. i w przedstawionych tam opakowaniach, bez względu na ich kolor;

II. oddalić wniosek (...) Inc. z siedzibą w V.;

III. oddalić wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w pozostałej części;

IV. wyznaczyć (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko M. S. i M. R. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

Sygn. akt XXII GWo 60/16

UZASADNIENIE

14/06/2016 r. (...) Inc. z siedzibą w V. (N. Jersey, USA) i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosły o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zaniechanie naruszeń majątkowych praw autorskich uprawnionego do utworu (...) Inc. w postaci zabawki - dyskopilki o następujących cechach:

- zabawka w kształcie dysku sześcioramiennego, mogącego przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,
- w środkowym elemencie zabawki o kształcie sześciokąta foremnego, od którego odchodzą sześć identycznych łukowatych ramion, znajduje się kolorowe kółko,
- na ramionach widoczny jest wzór, składający się z wklęsłych lub wypukłych linii, a ramiona zakończone są wąskim elementem dwukolorowym,
- wewnątrz dysku znajduje się mechanizm pozwalający na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zasłanianie powietrza, a ramiona są od środka wsparte dodatkowymi podpórkami,
- po wprowadzeniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć środek piłki, w postaci kolorowego kółka,

i wyglądzie

poprzez zakazanie M. S. oraz M. R. – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek w postaci dyskpilek (dysku zamieniającego się w piłkę), o cechach:

- zabawka w kształcie dysku sześcioramiennego, mogącego przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,
- w środkowym elemencie zabawki o kształcie sześciokąta foremnego, od którego odchodzi sześć identycznych łukowatych ramion, znajduje się kolorowe kółko,
- na ramionach widoczny jest wzór, składający się z wklęsłych lub wypukłych linii, a ramiona zakończone są wąskim elementem dwukolorowym,
- wewnątrz dysku znajduje się mechanizm pozwalający na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zasłanianie powietrza, a ramiona są od środka wsparte dodatkowymi podpórkami,
- po wprawieniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć środek piłki, w postaci kolorowego kółka,

i wyglądzie, bez względu na kolor:

2. zakazanie naruszeń praw z rejestracji słownego unijnego znaku towarowego nr (...) **PHLAT BALL** zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rzecz (...), poprzez zakazanie M. S. i M. R. – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu produkowania, reklamowania zabawek – dyskpilek oznaczonych w formie graficznej lub słownej jako „FLAT BALL”,

3. zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji w postaci (i) oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia oraz (ii) naśladowania produktu w postaci zabawki – dyskpileki poprzez kopiowanie zewnętrznej postaci produktu o nazwie P. (...), które wprowadza klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu popełnionych na szkodę (...) spółki z o. o., poprzez zakazanie M. S. i M. R. – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek w postaci dyskpilek (dysku zamieniającego się w piłkę), o następującym wyglądzie bez względu na kolor:

i w następujących opakowaniach, oznaczonych jako „Flat Ball”, bez względu na kolor:

4. nakazanie obowiązany usunięcia skutków naruszenia autorskich praw majątkowych (...) Inc. do utworu postaci zabawki - dyskpileki o cechach i wyglądzie jak w pkt I.1 powyżej oraz usunięcia skutków niedozwolonych działań – czynów nieuczciwej konkurencji w postaci (i) oznaczenia towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia oraz (ii) naśladowania produktu w postaci zabawki – dyskpileki poprzez kopiowanie zewnętrznej postaci produktu o nazwie P. (...), które wprowadza klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu popełnionych na szkodę (...) spółki z o. o., poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu - wszystkich produktów w postaci zabawek – dyskpilek, w szczególności oznaczonych „FLAT BALL”, znajdujących się w siedzibie obowiązanych, ich magazynach oraz zakładach produkcyjnych oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, o cechach:

- zabawka w kształcie dysku sześcioramiennego, mogącego przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,

- w środkowym elemencie zabawki o kształcie sześciokąta foremnego, od którego odchodzi sześć identycznych łukowatych ramion, znajduje się kolorowe kółko,
- na ramionach widoczny jest wzór, składający się z wklęsłych lub wypukłych linii, a ramiona zakończone są wąskim elementem dwukolorowym,
- wewnątrz dysku znajduje się mechanizm pozwalający na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zassanie powietrza, a ramiona są od środka wsparte dodatkowymi podpórkami,
- po wprawieniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć środek piłki, w postaci kolorowego kółka,

i następującym wyglądzie, bez względu na kolor:

i w następujących opakowaniach, bez względu na kolor:

b. nakazanie obowiązany – na czas trwania procesu - wycofania z obrotu produktów w postaci zabawek – dyskopiłek, w szczególności oznaczonych „FLAT BALL” o cechach:

- zabawka w kształcie dysku sześcioramiennego, mogącego przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,
- w środkowym elemencie zabawki o kształcie sześciokąta foremnego, od którego odchodzi sześć identycznych łukowatych ramion, znajduje się kolorowe kółko,
- na ramionach widoczny jest wzór, składający się z wklęsłych lub wypukłych linii, a ramiona zakończone są wąskim elementem dwukolorowym,
- wewnątrz dysku znajduje się mechanizm pozwalający na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zassanie powietrza, a ramiona są od środka wsparte dodatkowymi podpórkami,
- po wprawieniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć środek piłki, w postaci kolorowego kółka,

i następującym wyglądzie, bez względu na kolor:

i w następujących opakowaniach, bez względu na kolor:

Ponadto, na podstawie art. 756² kpc w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c., uprawnieni wniesli o zasądzenie na ich rzecz od każdego z obowiązanych kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach 1-3 wniosku.

Sąd ustalił:

(...) Inc. z siedzibą w V. prowadzi działalność gospodarczą na rynku zabawek, które produkuje wraz z powiązaną z nią gospodarczo spółką (...). Najbardziej popularnym produktem wnioskodawcy ad. 1 jest latająca dyskopiłka **PHLAT BALL** - dysk zmieniający się w piłkę. Produkt ten funkcjonuje na rynku polskim także pod nazwą „płaskopiłka”. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.93) Zabawka PHLAT BALL cechuje się tym, że:

- kształt dysku sześcioramiennego może przypominać kwiatek z sześcioma płatkami bądź gwiazdę o sześciu ramionach, bez względu na kolor,
- kolorowe kółko znajdujące się w środkowym elemencie zabawki ma kształt sześciokąta foremnego, od którego odchodzi sześć identycznych łukowatych ramion,

- wzór widoczny na ramionach składa się z wklęsłych lub wypukłych linii, zaś ramiona zakończone są wąskim dwukolorowym elementem,
- mechanizm znajdujący się wewnątrz dysku pozwala na połączenie części tylnej i przedniej dysku poprzez zassanie powietrza.

Po wprawieniu zabawki w ruch dysk rozkłada się w okrągłą piłkę, aby ponownie uzyskać kształt dysku należy nacisnąć kolorowego kółko w środku piłki.

(...) Inc. z siedzibą w C. jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego **PHLAT BALL** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...), z pierwszeństwem od 15 kwietnia 1998 r., dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej (zabawki oraz inne przedmioty służące do zabawy, w szczególności składane piłki). (dowód świadectwo rejestracji k. 57-59)

Znak **PHLAT BALL** umieszczany jest na dyskopiłce w centralnej części produktu, w formie kolorowego nadrukowanego kółka oraz na co drugim łączeniu ramion w formie wypukłego żłobienia. (dowód rzeczowy) Z treści oświadczenia złożonego 6 czerwca 2016 r. przez M. G. w imieniu spółki (...) w V. wynika, że spółka (...) Inc. uprawniona jest do używania znaku towarowego **PHLAT BALL** w prowadzonej działalności gospodarczej, jak i podejmowania działań wobec potencjalnych naruszcycieli. (dowód: oświadczenie wraz z tłumaczeniem k. 60-61) (...) nie została jednak ujawniona w rejestrach EUIPO jako właściciel lub licencjobiorca znaku **PHLAT BALL**. (brak dowodu przeciwnego)

Wnioskodawca ad. 1 współpracuje od stycznia 2003 r. ze spółką (...), M. F. P. prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, która na jego zlecenie produkuje towary wprowadzane następnie do obrotu przez spółkę (...) Inc. bądź powiązaną z nią spółkę (...). 20 kwietnia 2016 r. przedstawiciele obu tych spółek zawarli umowę cesji praw autorskich, w której oświadczyli m.in. że (...) Inc. nabyła wszelkie prawa majątkowe do utworu o nazwie P. (...) w zakresie reprodukcji, wprowadzania na rynek, sprzedaży, używania oraz innego wykorzystania, włączając w to import na cały świat w każdej formie i na każdym terytorium. (...) oświadczyła ponadto, że w 2003 r. nabyła autorskie prawa majątkowe, które następnie umową z 23 października 2007 r. przeniósła na wnioskodawcę, do stworzonego w ramach stosunku pracy przez pracownika F. J. C. utworu stanowiącego rozkładającą się zabawkę do rzucania – dysk przeobrażający się po wyrzuceniu w piłkę (dyskopiłkę), pod nazwą handlową PHLAT BALL. Na autorstwo F. J. C. wskazuje też dokument dotyczący patentu amerykańskiego (...), na którym przy pozycji I. jest on wskazany jako twórca wynalazku. (dowód: umowa cesji wraz z tłumaczeniem k.62-71, dokument patentowy wraz z tłumaczeniem k.74-85)

W treści umowy o produkcji i udzieleniu licencji wskazano, iż D. jest twórcą wzoru na piłkę, która zmienia formę, zgodnie z opisem Amerykańskiego Patentu Nr 6.896.577 zatytułowanego jako „Konfiguracja dla rozkładającej się zabawki do rzucania oraz metody związanej z jej wytwarzaniem” udzielonego 24 maja 2005 r. Zgodnie z pkt 5. umowy, (...) dokonała cesji na (...) Inc. wszelkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do patentów itp., wobec wszelkich produktów wyprodukowanych przez fabrykę (...) na zlecenie T. T. w ramach umowy. (dowód: umowa z tłumaczeniem k.86-92) Dokument budzi uzasadnione wątpliwości jest bowiem datowany na 1 stycznia 2003 r., przy czym data 5 października 2007 r. została przekreślona i zastąpiona datą 1 stycznia 2003 r., co jest nieprawdopodobne, gdyż w treści umowy strony odwołują się do prawa z rejestracji, które powstało dopiero 24 maja 2005 r. (dowód: tłumaczenie dokumentu patentowego k.85)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hutowej niewyspecjalizowanej jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do sprzedaży i dystrybucji produktów (...) Inc. i (...) na terytorium Polski, a w szczególności dyskopiłki zmieniającej kształt o nazwie handlowej PHLAT BALL. Na swojej stronie internetowej pod adresem www.epee.pl wnioskodawca ad. 2 reklamuje zabawki sportowe m.in. latającą D. V. (w różnych kolorach) opatrzoną znakiem towarowym **PHLAT BALL**. (dowód: odpis z KRS k.49-56, oświadczenie wraz z tłumaczeniem k.72-73, wydruki ze stron internetowych k.94-102)

Zabawki z serii PHLAT BALL dostępne są na rynku polskim od 2008 roku. Wnioskodawca ad. 2 od początku obecności dyskopiłki w Polsce prowadzi efektywne działania marketingowe, m.in. emisje reklam w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych P. i (...), a także w kanałach telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci, tj. J., Z. Z., C. (...). Wydatki na działania promocyjno-reklamowe wyniosły łącznie od 2008 r. 1.496.300,00 zł. (dowód: faktury k.127-138, 143-144, zestawienie wydatków k.118-126, filmy reklamowe k.139, czasopismo k.140-142)

M. S. prowadzi od lutego 2002 r. działalność gospodarczą pod firmą (...) w P. m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej gier i zabawek w wyspecjalizowanych sklepach. M. R. prowadzi od stycznia 2015 r. pod firmą (...) działalność gospodarczą w takim samym zakresie. (dowód: wydruki z CEIDG k.108-109) Obowiązani działają wspólnie w formie spółki cywilnej (...). Z informacji zawartej na ich stronie internetowej pod adresem <http://tasso.biz> wynika, że wspólnicy specjalizują się w imporcie zabawek, artykułów sportowych i produktów impulsowych z Dalekiego Wschodu. Zasięgiem swej działalności gospodarczej obejmują odbiorców hurtowych i sieci handlowe na obszarze całej Polski. Ich oferta, dostosowana do zapotrzebowania klientów hurtowych, obejmuje artykuły sezonowe: drobne produkty i zabawki impulsowe na sezon wiosenno-letni oraz sprzęt sportowo rekreacyjny przeznaczony do gier i zabaw na świeżym powietrzu. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.110-115)

Obowiązani importują, oferują i wprowadzają do obrotu na terenie Polski zabawki – dyskopiłki oznaczone „Flat Ball”, w różnych wersjach kolorystycznych, o wyglądzie prawie identycznym z produktami uprawnionych. Na opakowaniu znajduje się oznaczenie słowno-graficzne „FLAT BALL”.

Na tekturowych opakowaniach zabawek importowanych przez obowiązanych znajduje się naklejka z napisem „Płaskopiłka”, z kodem kreskowym, nazwą producenta oraz informacją o treści: „(...), (...) S.C., (...)”:

W dniu 16 marca 2016 r. wnioskodawca ad.1 zwrócił się do obowiązanych o zaniechanie naruszeń praw własności intelektualnej. (dowód: korespondencja k.103-107), a 20 maja 2016 r. wnioskodawcy nabyli od dwóch różnych sprzedawców dyskopiłki z oznaczeniem FLAT BALL., których importerem była (...) s.c. (dowód: faktury k.116-117)

Sąd zważył:

Przepis 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 wówczas, gdy brak zabezpieczenia 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości. (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 na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

1. *Odnośnie do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego:*

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego (obowiązanego) 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 nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) 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 SPI z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) 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 naruszenia), 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, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi zaś, 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. 2 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Warunkiem uzyskania tymczasowej ochrony przed naruszeniami prawa do unijnego znaku towarowego jest uprawdopodobnienie, że wnioskujący o udzielenie zabezpieczenia jest właścicielem lub licencjobiorcą. W ocenie Sądu (...) Inc. nie sprostął temu obowiązkowi. Z załączonych do wniosku dokumentów nie wynikają bowiem uprawnienia wnioskodawcy ad. 1 do używania na terytorium Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **PHLAT BALL** dla zabawek w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej. W świadectwie rejestracji wystawionym przez OHIM 4/10/1999 r. figuruje (...) Inc. Jeśli od daty udzielenia prawa nastąpiły zmiany po stronie właściciela, wnioskodawca powinien był je udokumentować składając choćby aktualny wydruk z bazy EUIPO. W jego braku nie ma podstaw do uznania, że (...) Inc. służą roszczenia z art. 9 ust. 3 w zw. z art. 102 rozporządzenia wynikające z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego nr (...). Wniosek z pkt I.2 o udzielenie ich zabezpieczenia podlega zatem oddaleniu. (a contrario art. 730⁽¹⁾k.p.c.)

2. *Odniesienie do naruszenia autorskich praw majątkowych:*

Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny (np. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 49-50), jak i orzecznictwa (por. wyrok ETS z 14/07/2005 r. w sprawie C-192/04 Lagardère Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable, pkt 46), prawa autorskie, jak wszystkie prawa wyłączne, mają - co do zasady - charakter terytorialny. Zarówno osobiste jak i majątkowe prawa do utworu podlegają ochronie na podstawie przepisów danego kraju jedynie na jego obszarze. Na gruncie ustawy z 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25/04/1973 r. ICR 91/73). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 p.a.p.p.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje bowiem ex lege, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych.

Stosownie do art. 5 ust. 4 p.a.p.p., przepisy tej ustawy stosuje się do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Nie ulega wątpliwości, że zarówno Rzeczypospolita Polska, jak i Chińska Republika Ludowa są sygnatariuszami Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu 24/07/1971 r. (Dz. U. 1990, Nr 82, poz. 474), a tym samym należą do Związku utworzonego na mocy art. 1 tego aktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji, w odniesieniu do dzieł, co do których autorom przysługuje na jej podstawie ochrona w państwach należących do Związku, innych niż państwa pochodzenia dzieła, ich autorzy korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają aktualnie lub w przyszłości swoim obywatelom, jak też z praw specjalnie przyznanych przez konwencję. Według zaś ust. 2 art. 5, korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności; nie jest uzależnione od istnienia ochrony w państwie pochodzenia dzieła. A zatem, poza postanowieniami konwencji, zakres jak i sposoby

dochodzenia ochrony praw autorskich normowane są wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się udzielenia ochrony. Konwencja berneńska opiera się na zasadzie asymilacji (określanej także jako zasada traktowania narodowego), zgodnie z którą autorzy z krajów należących do Związku, innych niż kraj pochodzenia dzieła, powinni być traktowani w państwie dochodzenia ochrony na równi z jego obywatelami.

Jak wynika z treści art. 46 ust. 1 ustawy z 4/02/2011 r. prawo prywatne międzynarodowe, powstanie, treść i ustanie prawa własności intelektualnej podlegają prawu państwa, w którym ma miejsce korzystanie z tego prawa. Zgodnie zaś z ust. 3 tego przepisu, do ochrony praw własności intelektualnej stosuje się prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony.

(...) Inc. może dochodzić w Polsce ochrony nabytych w Chińskiej Republice Ludowej praw autorskich wyłącznie w oparciu o przepisy prawa polskiego. Jak przy tym trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 15/09/2011 r. (IICSK 572/10), prawu państwa ochrony podlega nie tylko zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia ale wszystkie kwestie objęte statutem praw autorskich, a więc również wiążące się z oceną powstania, treści i wygaśnięcia praw autorskich. Oznacza to, że uprawniony – by skutecznie domagać się zabezpieczenia roszczeń wynikających dla niej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – obowiązany był uprawdopodobnić w tym postępowaniu nie tylko fakt naruszenia praw autorskich, ale również przedstawić wymagane przez polską ustawę dowody na to, że prawa te w ogóle jej przysługują.

Powołując się na majątkowe prawo autorskie do wzoru przemysłowego (...) Inc. przedstawiła umowę cesji, dokument patentowy oraz umowę o produkcji i udzieleniu licencji. Uprawniona nie zaoferowała natomiast żadnego dowodu potwierdzającego, że wymieniony w tychże dokumentach F. J. C. był pracownikiem (...), M. F. (...) F., że w ramach powierzonych mu obowiązków pracowniczych stworzył utwór cechujący się nowością i oryginalnym charakterem, stanowiący rozkładającą się zabawkę do rzucania – dysk przeobrażający się po wyrzuceniu w piłkę (dyskopilkę), do którego autorskie prawa majątkowe służyły pracodawcy. Co więcej, załączone do wniosku dokumenty budzą wątpliwości Sądu co do rzeczywistego stanu rzeczy. (...) Inc. o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń z art. 79 pr.autor., sformułowany w pkt I.1, nie zasługuje zatem na uwzględnienie ze względu na ich nieuprawdopodobnienie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

3. *Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:*

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 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 wyrześć, 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 nieuczciwej konkurencji.

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 słusznie. 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) Sprzeczność 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 m.in. co do ich pochodzenia. Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych. Ocena identyczności lub podobieństwa znaków (oznaczeń) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Dwa znaki towarowe (oznaczenia) są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku 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.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych (oznaczeń) oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie.

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. 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.

Nie ulega wątpliwości Sądu pierwszeństwo rynkowe używania przez spółkę (...) oznaczenia **PHLATT BALL**. Dla identycznych towarów (zabawki, piłki do gry o identycznym niemal wyglądzie) obowiązani używają identycznego fonetycznie i koncepcyjnie oraz wysoce podobnego graficznie oznaczenia **FLAT BALL**. Konsumenci – zwykle rodzice, krewni, czy opiekunowie dzieci mogą uznać, że piłki obowiązanych pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa co **PHLAT BALL** lub przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, że oznaczenie „flat ball” jest spolszczoną wersją nazwy handlowej znanego im od lat produktu (...). Obowiązani dopuszczają się zatem czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego. (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11/07/2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy nie korzystającego ze

szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowującego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wykluczają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Oceny należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

Sąd nie podziela zarzutu spółki (...), że obowiązani dopuszczają się kopiowania lub oferują produkt stanowiący kopię piłki PHLAT BALL. Wyraźne wskazanie producenta na opakowaniu zewnętrznym eliminuje w tym przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia zabawek. Działania M. S. i M. R. można natomiast 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 roszczeń 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)

Powołując przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jako podstawę prawną przyszłych roszczeń z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. spółka (...) postawiła obowiązanych zarzut naruszenie jej interesów gospodarczych, przekonująco argumentując, iż pasożytowanie przez obowiązanych na renomie jej produktu i korzystanie z nakładów poczynionych na działania promocyjno-reklamowe jest sprzeczne z dobrymi obyczajami handlowymi.

W przekonaniu Sądu uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki w postaci spadku dochodów ze sprzedaży produktu oraz utraty zdolności odróżniającej jego opakowania konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony interesów gospodarczych spółki (...). Pozostawienie w sprzedaży produktów, których cechy i jakość nie muszą być tożsame, w mylących opakowaniach niewątpliwie szkodzi także interesom konsumentów. Brak zabezpieczenia i oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu pozbawiłoby spółkę (...) skutecznej ochrony prawnej, uniemożliwiając osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Używanie przez obowiązanych w toku postępowania m.in. konfuzyjnych oznaczeń oferowanie skopiowanego wyglądu produktu utrwałoby skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy produktami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłego roszczenia. Zapewnią uprawnionej należyłą ochronę prawną, a obowiązanych 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.)

Sąd oddalił natomiast wniosek spółki (...) o zasądzenie na jej rzecz od M. S. i M. R. kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązku określonego w pkt I. postanowienia, ponieważ, zgodnie z przepisami art. 756² w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c., na tym etapie postępowania sąd może ewentualnie zagrozić dłużnikowi nałożeniem nań obowiązku zapłaty.

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

1. (...)

2. (...)

3. (...)

(...)