

***Sygn. akt I ACa 1233/12***

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

***Dnia 8 października 2013 r.***

***Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:***

***Przewodniczący – Sędzia SA Jacek Sadowski (spr.)***

***Sędzia SA Beata Kozłowska***

***Sędzia SO del. Adrianna Szewczyk – Kubat***

***Protokolant st. sekr. sąd. Ewelina Borowska***

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Inc. z siedzibą w P. (USA)

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i praw autorskich

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt XXII GWzł 18/10

### ***I. zmienia zaskarżony wyrok:***

***1. w punkcie pierwszym w części w ten sposób, że zakazuje (...) sp. z o.o. w W. importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucyków z oznaczeniem (...), co narusza prawa (...) Inc. z siedzibą w P. (USA) do znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem C. (...);***

***2. w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) Inc. z siedzibą w P. (USA) kwotę 2.960 zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;***

### ***II. oddala apelację w pozostałej części;***

***III. zasądza od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) Inc. z siedzibą w P. (USA) kwotę 3.154,50 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.***

Sygn. akt I ACa 1233/12

## UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w tej sprawie przez spółki: (...) Inc. z siedzibą w P. /USA/ oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W.:

I. (...) Inc. z siedzibą w P. /USA/ wniosła o:

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w W. naruszania jej prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), tj. używania oznaczenia (...) oraz importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucyków pod nazwą (...);
2. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyroku w przypadku rozstrzygnięcia o naruszeniu praw (...) Inc. do wspólnotowego znaku towarowego nr (...);
3. zakazanie pozwanej naruszania przynależnych jej praw autorskich, tj. importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek przedstawiających postaci kucyków z charakterystyczną kolorową grzywą, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z długim kolorowym włosiem, naśladujących zabawki w postaci kucyka(...).

II. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o:

1. zakazanie pozwanej dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, tj. używania oznaczenia (...) lub innej nazwy podobnej do (...) oraz importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucyków pod nazwą (...) lub inną nazwą podobną do oznaczenia (...);
2. usunięcie skutków nieuczciwej konkurencji przez nakazanie pozwanej zniszczenia znajdujących się w jej dyspozycji zabawek i opakowań zabawek (...) oraz wycofania od dystrybutorów wprowadzanych do obrotu i niebędących jeszcze ich własnością zabawek (...);
3. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w 3 kolejnych ogólnopolskich wydaniach gazet(...) i Gazeta (...), na stronach redakcyjnych poświęconych ekonomii, obramowanych i widocznych ogłoszeń przy użyciu czcionki Times New Roman 12, o powierzchni co najmniej 25% strony każdej z tych gazet, o następującej treści: (...) Sp. z o.o. przyznaje, że wprowadzanie do obrotu zabawek(...) łudząco podobnych do zabawek(...) sprzedawanej przez (...) sp. z o.o. mogło prowadzić konsumentów w błąd co do tożsamości producenta tego towaru i naruszało zasady uczciwej konkurencji. (...) Sp. z o.o. wyraża głębokie ubolewanie z powodu powyższych naruszeń.

(...) Sp. z o.o.”

oraz o upoważnienie powódek - na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. - do zastępczego wykonania świadczeń określonych w pkt 3. na koszt pozwanej, jeżeli w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, obowiązek ten nie zostanie przez nią dobrowolnie wykonany.

Obydwie spółki wniosły przy tym o zasądzenie na rzecz powódek zwrotu kosztów postępowania (k.2-519).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie.

Wyrokiem z dnia 30 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i zasądził od każdego z powodów na rzecz pozwanego kwoty po 3.368,50 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok ten wydany został w oparciu o następujące ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji.

Powodowi (...) Inc. z siedzibą w P. służy prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 8 VIII 2007 r. pod nr (...) z pierwszeństwem od 8 IX 2006 r., o czym opublikowano 20 VIII 2007 r., dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej, m.in. zabawek. (...) Inc. służy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej autorskie prawa do utworów przedstawiających postaci kucyków

- zabawek dla dzieci z charakterystyczną grzywą, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z długim włosiem. W 1983 r. w tamtejszym Urzędzie Praw Autorskich zarejestrowane zostały postaci stojącego kucyka z pochylonym łbem, prostymi, długimi grzywą i ogonem, wykonanymi z włosia, z wyrazistym okiem i gwiazdkami na zadzie. W 2003 r. zarejestrowane zostały postaci:

- kucyka w ruchu, z łbem skierowanym w bok, długimi, falistymi grzywą i ogonem, wykonanymi z włosia, wyrazistym okiem i rysunkiem jabłuszka na zadzie;

- kucyka w występie, z łbem skierowanym w bok, skrzyżowaną grzywą i długim ogonem, wykonanymi z włosia, wyrazistym okiem oraz rysunkami wstążeczek na zadzie i serduszka na kopycie;

- stojącego kucyka, z łbem skierowanym w bok, falistymi grzywą i długim ogonem, wykonanymi włosia, z wyrazistym okiem i rysunkiem gwiazdki na zadzie.

Nazwiska ich autorów nie są znane. (...) Inc. używa znaku towarowego (...) dla produkowanych przez nią i oferowanych do sprzedaży od 1983 r. - w wielu wzorach i kolorach - zabawek w postaci kucyków.

Drugi z powodów spółka z o.o. (...) w W. należy do koncernu H. i od 1998 r. zajmuje się dystrybucją w Polsce gier i zabawek, będąc upoważnionym do używania znaków towarowych (...) Inc., w tym znaku (...). Zabawki z tym znakiem cieszą się dużą popularnością w Polsce. Ich sprzedaży towarzyszą liczne akcje promocyjne i reklamowe, m.in. emisje filmów rysunkowych o przygodach kucyków (...). Spółka (...) ponosi znaczne nakłady na reklamę telewizyjną i prasową zabawek, odnoszące się zarówno do znaku towarowego (...), jak i do jego polskiego odpowiednika (...).

(...) spółka z o.o. w W. oferuje i reklamuje zabawki w postaci kucyków (...), stworzonych w Niemczech w 1989 r., które są obecne na polskim rynku nieprzerwanie od początku lat 90-tych XX wieku, a pod tą nazwą od 1998 r. Ich wygląd i wygląd opakowań zmieniają się, stale jest to jednak postać kucyka z długą grzywą i ogonem, wyrazistymi oczami, w pastelowych barwach. Zabawki stron są oferowane w tych samych kanałach dystrybucji. Nie zdarzały się jednak pomyłki co do ich pochodzenia od H. lub S.. S. T. Polska reklamuje swoje towary pod marką S.. Jej działania reklamowe nie odnoszą się jednak do zabawki ani oznaczenia (...). Jak wskazał sąd okręgowy, kucyki (...) są wysoce podobne do zabawek H. w takich elementach, jak kształt i kolorystyka kucyka, pyszczek, długie i kolorowe grzywy i ogony, rysunek w postaci motylka, kwiatka, serduszka i innych na zadzie, duże kolorowe oko. Ich wygląd jednak różni się od kucyków (...). Zawsze też ich opakowania są wyraźnie oznaczone znakiem towarowym S.. Na rynku jest wiele zabawek w postaci figurek kucyków.

Mając powyższe ustalenia na uwadze sąd okręgowy oddalił wniesione powództwo w całości.

W odniesieniu do poszczególnych roszczeń przedstawił następującą argumentację:

1) (...) Inc. dotyczące naruszenia jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...)

Przyczynami oddalenia powództwa było zarówno nieprawidłowo sformułowane żądanie zawarte w tym zakresie w pozwie (pkt I.1), jak i zawarta w art. 102 rozporządzenia nr 207/2009 klauzula szczególnych powodów uzasadniających odmowę udzielenia ochrony.

Co do pierwszej kwestii sąd okręgowy wskazał, że zawarta w żądaniu zakazowym formuła jest nieprecyzyjna i niejasna. Niezrozumiałe jest zastosowanie koniunkcji łączącej używanie oraz importowanie, składowanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie, które w prawie znaków towarowych są sposobami używania znaku. O ile używanie powódka odnosi do oznaczenia, nie wskazując jednak sposobów ani towarów czy usług, których miałyby dotyczyć, to importowanie, składowanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie odnosi do zabawek (kucyków) pod określoną nazwą. Nie wyjaśnia przy tym różnicy pojęciowej pomiędzy oznaczeniem i nazwą. Uwzględniając powództwo sąd musiałby zatem całkowicie przeformułować żądanie, samodzielnie wskazując sposoby zakazywanego pozwanej używania oznaczenia (...). Zmiany takie nie mogłyby być jednak dokonane bez przekroczenia

granic wynikających z art. 321 k.p.c. W efekcie nie jest możliwe określenie, adekwatnych do działania pozwanej i obowiązujących przepisów, sankcji zakazowych.

Dokonując oceny zasadności roszczenia powoda w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, sąd okręgowy wskazał, że obydwa znaki (znak towarowy powoda oraz oznaczenie, którym posługuje się pozwany) są do siebie wysoce podobne. Zbudowane są z trzech elementów słownych, z których pierwszy i trzeci są identyczne. Różnią się tylko jednym (usytuowanym w środku) słowem, które jednak w obu znakach opisuje cechę zabawki, służąc podkreśleniu bliskości, sympatii dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona. Wskazując również na podobieństwa graficzne obu oznaczeń (kolorystyka, czcionka, kształt liter(...) w słowie (...)), sąd okręgowy stwierdził, że podobieństwo to stwarza ryzyko konfuzji dla konsumenta, którym w tym wypadku jest dziecko, zwykle dziewczynka w wieku 3-8 lat. W efekcie oba oznaczenia kolidują ze sobą stwarzając ryzyko pomyłki konsumenckiej co do pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Towary te są bowiem w istocie identyczne. Wprawdzie należy przyjąć, że dzieci są bardzo zorientowanymi konsumentami, które doskonale rozróżniają zabawki oferowane im przez strony procesu, to oceniając istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej powinno się uwzględnić także osoby starsze, które nabywając zabawkę przeznaczoną dla dziecka, mogą nie być zorientowane, że kucyki (...) nie są tożsame z - oferowanymi w tych samych kanałach dystrybucji - kucykami (...) i mogą się zdecydować na ich nabycie, w przekonaniu, że towary pozwanej są tymi samymi, które oferuje powódka, a które są bohaterami filmów czy reklam, oczekiwanymi przez dzieci, którym mają być ofiarowane.

Sąd okręgowy podzielił stanowisko pozwanego, że znak towarowy powoda ma bardzo niską pierwotną zdolność odróżniającą. Wskazuje on wyraźnie na postać kuczka i związek z dzieckiem, które się nim bawi. Decydując się na zgłoszenie takiego właśnie znaku towarowego powód musiał się liczyć z tym, że elementy opisowe w jej znaku będą wykorzystywane także przez innych przedsiębiorców oferujących zabawki w postaci kucyków. Nie może ona bowiem monopolizować ogólnych pojęć, w szczególności słów (...) (bardzo często używanego przez przedsiębiorców w oznaczeniu oferowanych przez nich towarów i usług) oraz(...) (wskazującego zwierzątko przedstawione w postaci zabawki). I właśnie te dwa elementy opisowe znaku towarowego zostały użyte przez pozwaną w jej oznaczeniu. Jednakże, jak wskazał sąd okręgowy, ze strony pozwanego nie został podniesiony zarzut, że znak powoda jest całkowicie pozbawiony zdolności odróżniającej – nie wystąpił on z żądaniem unieważnienia z tej przyczyny znaku towarowego powoda na podstawie art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1b rozporządzenia. Sąd okręgowy podkreślił nadto tzw. wtórną zdolność odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego (...), która została wypracowana przez powoda w okresie poprzedzającym rejestrację, w efekcie długotrwałego, intensywnego używania znaku na znacznym terytorium wielu krajów świata, m.in. od 1998 r. na terenie Polski. Działania marketingowe i promocyjne (m.in. filmy, gazetki, akcje reklamowe) oraz ponoszone w związku z ich prowadzeniem nakłady, zbudowały siłę znaku towarowego (...) i jego wysoką rozpoznawalność wśród dzieci w wieku 3-8 lat, dla których przeznaczone są tego rodzaju zabawki.

W końcu, jak wskazał sąd okręgowy, materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (dokumenty, katalogi, jak i zeznania świadków J. L., A. M., W. B., S. M.), przekonuje, że wspólnotowy znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym, a więc znakiem znanym i dobrze rozpoznawalnym przez dzieci. Odnośnie tego pojęcia sąd okręgowy powołał się na orzecznictwo sądów wspólnotowych (wyrok ETS z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, wyroki Sądu Pierwszej Instancji z 13 XII 2004 sprawie T-8/03 Emilio Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders, z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla, z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK).

Pomimo powyższych ustaleń sąd okręgowy powództwo w tym zakresie oddalił uznając, że powodowi nie przysługuje zarówno ochrona na podstawie art. 9 ust. 1 lit c., jak i art. 9 ust. 1 lit b. rozporządzenia nr 207/2009.

Odnosząc się do pierwszej ze wskazanych podstaw sąd pierwszej instancji wskazał, że strona powodowa nie udowodniła, aby pozwana spółka naruszała prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit c. rozporządzenia. Wprawdzie postępowanie dowodowe w tej sprawie przekonało sąd pierwszej instancji o renomie wspólnotowego znaku towarowego (...), jednakże zebrane w tej sprawie dowody nie wystarczają do poczynienia stanowczych ustaleń, że w tych konkretnych okolicznościach sprawy, używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść i może być

szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Nie można bowiem stwierdzić, że bez koniecznych nakładów, S. (...) osiągnęła sukces rynkowy w sprzedaży zabawek, wykorzystując skojarzenie, jakie znak (...) wywołuje u nabywców jej towarów. Z wiarygodnych zeznań świadków A. G. i M. D. wynika, że kucyki (...) nie są znaczącym towarem w przedsiębiorstwie (...), będąc równocześnie jednym z wielu tego rodzaju zabawek obecnych na rynku. Tym samym materiał dowodowy nie potwierdza stawianych pozwanej zarzutów, że używanie przez nią - bez uzasadnionej przyczyny - znaku (...) może działać na szkodę odróżniającego charakteru lub renomy znaku (...), albo umożliwiła pozwanej czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku (...) Inc. Na uzasadnienie swojego wyводу sąd okręgowy przywołał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE – wyrok z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL, wyrok z 23 X 2003 r. w sprawie C- 408/01 Adidas, wyrok z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal, wyrok z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox.

Odnosząc się natomiast do podstawy wskazanej w art. 9 ust. 1 lit b. rozporządzenia, sąd okręgowy wskazał, że identyczność towarów, dla których chroniony jest znak (...) i używane jest oznaczenie (...) oraz wysokie podobieństwo znaku powódki i oznaczenia pozwanej, uzasadniają przyjęcie naruszenia prawa z rejestracji znaku wspólnotowego. Zarazem nie uzasadnia oddalenia roszczenia powoda podnoszony w tej sprawie przez pozwanego zarzut *venire contra factum proprium*. Zgodnie bowiem z art. 54 rozporządzenia i art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przewidziany został pięcioletni termin, po upływie którego uprawniony nie może sprzeciwić się rejestracji, ani używaniu kolizyjnego znaku towarowego. Jednakże w okolicznościach rozpoznawanej sprawy od czasu rozpoczęcia używania spornego oznaczenia do chwili wystąpienia przez (...) Inc. z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, a następnie z żądaniem zakazania pozwanej naruszania jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie upłynął okres 5 lat. Jednakże okres faktycznego, udowodnionego używania przez pozwaną oznaczenia (...) w Polsce przypada od 1998 r., a zatem przez 8 lat przed datą zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...). Zanim powódka zgłosiła wspólnotowy znak towarowy i uzyskała prawo wyłączne z rejestracji wspólnotowej, pozwana używała kwestionowanego oznaczenia, o czym powódka musiała wiedzieć, bezspornie bowiem, spółki z grupy S. są poważnym konkurentem H. na europejskim rynku zabawek. Przy dołożeniu należytej staranności, jaka wymagana jest od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, dbającego o ochronę swoich praw wyłącznych i interesów gospodarczych, powódka powinna była niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zaprzestania naruszeń przez rynkowych konkurentów, czego w tym przypadku nie uczyniły ani (...) Inc., ani jej polska spółka córka. Brak reakcji na działania pozwanej, która oferowała w Polsce zabawki w postaci kucyków z ogonem i długą grzywą, wykonanych z włosia, z wyrazistymi oczami i znakami na zadzie - w okresie od 1998 r. do 2010 r., czyli przez niespełna 12 lat należy uznać za podstawę do odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych. Powódka nadużywa bowiem swych praw, stawiając pozwaną w sytuacji, w której nie może ona podnieść ani zarzutu przedawnienia, ani - skutecznie - zarzutu *venire contra factum proprium nemini licet*. Przepis art. 102 ust. 1 rozporządzenia nakłada na sąd obowiązek zastosowania względem naruszcyciela sankcji zakazowych, o ile jednak nie istnieją szczególne powody zaniechania tego. Norma ta, jak wskazał sąd okręgowy, odpowiada klauzuli generalnej z art. 5 k.c., i umożliwia uwzględnienie w każdym przypadku szczególnych okoliczności sprawy. Sąd okręgowy uznał, że dotychczasowe, wieloletnie działania ugruntowały pozycję rynkową S. (...). Nie można zatem, po upływie wielu lat używania przez nią kwestionowanego oznaczenia, żądać nałożenia na pozwaną sankcji zakazowych. Z tego względu, Sąd oddalił powództwo oparte na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9. ust. 2 rozporządzenia.

## 2) (...) Inc. oparte na przepisach prawa autorskiego

Rozważając to zagadnienie sąd okręgowy w pierwszej kolejności odwołał się do zasady terytorialności praw autorskich, zgodnie z którą zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa do utworu podlegają ochronie na podstawie przepisów danego kraju jedynie na jego obszarze. Powołując się na art. 5 ust. 4 polskiej ustawy prawo autorskie oraz odpowiednich zapisów Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu 24 VII 1971 r. (art. 5 ust. 1) sąd okręgowy przywołał również zasadę asymilacji (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. W efekcie zarówno zakres ochrony,

jak i sposób jej dochodzenia normowany jest wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się udzielenia ochrony. Odnosząc te zasady do okoliczności rozpoznawanej sprawy sąd okręgowy wskazał, że (...) Inc. będąca spółką handlową prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej żąda udzielenia w Polsce ochrony prawa autorskich – praw do utworów, to jest postaci kucyków pod nazwą(...), wynikających ze świadectwa rejestracji wystawionego przez amerykański Urząd Praw Autorskich. Regulacja praw autorskich w USA, w odróżnieniu od polskiej ustawy o prawie autorskim, dopuszcza wykreowanie praw autorskich bezpośrednio na rzecz osoby prawnej. W § 201b. The Copyright Act z 1976 r. wprowadzono instytucję Works Made for Hire (utworów wykonanych na zamówienie), zgodnie z którą dla celów tej regulacji, w odniesieniu do utworów wykonanych na zamówienie, pracodawcę albo inną osobę, dla której utwór został wykonany, uważa się za jego autora i - dopóki strony wyraźnie nie postanowiły inaczej w dokumencie sporządzonym na piśmie i przez nie podpisanym – za właściciela wszystkich praw autorskich. Zgodnie z tym przepisem, prawa autorskie w USA mogą powstać w sposób pierwotny na rzecz osoby prawnej, jako zamawiającej utwór, i to niezależnie od tego, czy z jego twórcą łączył ją stosunek pracy, czy też jakiś inny stosunek prawny. Natomiast w prawie polskim osoba prawna może stać 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 w świetle polskiego prawa autorskiego, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych. W ocenie sądu okręgowego strona powodowa takich dowodów w tej sprawie nie przedstawiła. W szczególności dowodu takiego nie stanowią przedstawione przez powoda świadectwa rejestracji w amerykańskim Urzędzie Praw Autorskich. Certyfikaty te potwierdzają nabycie praw na gruncie The Copyright Act, jednakże tak potwierdzone nabycie nie odpowiada wymogom prawa polskiego, które w sposób odmienny niż regulacja amerykańska normuje kwestię nabywania majątkowych praw autorskich przez osoby prawne. Polskie prawo autorskie dla przyznania ochrony osobom prawnym wymaga udowodnienia, że doszło do zawarcia umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.) lub przejścia praw z pracownika na pracodawcę w oparciu o art. 12 p.a.p.p. Natomiast powód w tej sprawie nie wykazał nabycia od twórcy w drodze sukcesji szczególnej autorskiego prawa majątkowego do spornych utworów. Zdaniem sądu okręgowego nie można również uznać legitymacji czynnej (...) Inc. na podstawie art. 8 ust. 3 p.a.p.p. Ponadto, niezależnie od braku legitymacji czynnej (...) Inc., w ocenie sądu okręgowego brak również podstaw materialnoprawnych do udzielania powodowi żądanej w tym zakresie ochrony. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2<sup>(1)</sup> p.a.p.p., ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, nie są nią natomiast objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Ochrona prawnoautorska dotyczy nie samego pomysłu, lecz jedynie jego konkretnej realizacji. Powód natomiast żądając w tej sprawie zakazania pozwanej spółce importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek przedstawiających postaci kucyków z charakterystyczną kolorową grzywą, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z długim kolorowym włosiem, naśladujących zabawki w postaci kuczka(...) wnosi w istocie o udzielenie prawnoautorskiej ochrony pomysłowi na zabawkę dla dzieci, a nie jego konkretnej realizacji. Nie ulega wątpliwości, że utwory powstawały w różnym czasie (lata 1981-1983 r. i 2002-2003 r.) a S. (...) oferuje kuczki w różnych postaciach, formach, kolorach, znacznie różniących się od siebie. Formułując żądanie w sposób nadmiernie ogólny, implikujący konieczność dokonywania oceny naśladownictwa na etapie postępowania egzekucyjnego, powódka w sposób niedopuszczalny, sprzeczny z regułami formułowania żądań zakazowych w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, nie wnosi o zakazanie naruszeń w odniesieniu do konkretnych zabawek (jednoznacznie wskazanych) lecz używa do opisu przedmiotu naruszenia, a w konsekwencji żadanego zakazu, cech ogólnych, które w żadnym razie nie mogą być uznane za wystarczające, mogłoby to bowiem prowadzić do wykroczenia poza zakres ochrony wynikającej dla uprawnionego z praw autorskich do postaci kucyków.

### 3) (...) sp. z o.o. dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji

Oddalając roszczenia w tym zakresie sąd okręgowy wskazał, że spółka (...) nie udowodniła w tym postępowaniu zaistnienia przesłanek dopuszczenia się przez pozwaną spółkę czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. (pierwszeństwa używania w Polsce oznaczenia (...)). Z dokumentów, katalogów i zeznań świadków A. G., A. M. i M. D. wynika, że od tego samego - 1998 roku kuczki H. i S. są wprowadzane do obrotu pod nazwami (...) i (...). Materiał dowodowy nie daje więc wystarczających podstaw do stwierdzenia pierwszeństwa

zgodnego z prawem używania nazwy (...) i wypracowania przez powódkę znajomości tego oznaczenia w grupie konsumentów zainteresowanych nabyciem tego rodzaju zabawek. Ponadto przeciwko uwzględnieniu powództwa przemawia wystąpienie z nimi przez spółkę (...) dopiero po dwunastu latach obecności na rynku polskim zabawek w postaci kucyków (...). Przez ten czas powódka akceptowała działania pozwanej (przyzwalała na nie), umożliwiając spółce (...) budowanie własnej pozycji rynkowej i siły odróżniającej jej oznaczenia oraz zdobywanie klienteli. Tak późna reakcja, wniesienie pozwu dopiero wówczas gdy kucyki (...) mają własną pozycję rynkową, musi być traktowana jako występowanie przeciwko temu co - w dużej mierze wynika z jej własnego zaniechania. Żądania objęte pkt III pozwu można więc uznać za sprzeczne z regułą *venire contra factum proprium nemini licet*, zasadami współżycia społecznego z art. 5 k.c., stanowiące nadużycie prawa podmiotowego.

Od wyrok sądu okręgowego apelacja w tej sprawie wywiedziona została przez powódową spółkę (...) Inc., która zaskarżyła wyrok w części, to jest w zakresie punktu 1 zaskarżonego wyroku, w części oddalającej powództwo co do roszczeń (...) Inc., opisanych w punktach I oraz II petitum pozwu oraz w zakresie punktu 2 zaskarżonego wyroku, to jest rozstrzygnięcia o kosztach procesu pomiędzy (...) Inc. a pozwaną spółką.

W apelacji zawarte zostały następujące zarzuty:

1. obraza przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oceny dowodów na okoliczność udowodnienia posiadania przez powoda (...) Inc. autorskich praw majątkowych do utworów w postaci zabawek - koników (...), wobec których sąd niezasadnie przyjął, iż nie przysługują one powodowi (...) Inc. w sytuacji, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż powodowi prawa te przysługują, co miało wpływ na treść wyroku w niniejszej sprawie;
2. obraza przepisów postępowania, tj. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez bezzasadne przyjęcie, iż pozew w zakresie ochrony znaku towarowego podlega oddaleniu z powodu nieprawidłowego sformułowania żądania pozwu, bez jednoczesnego wskazania podstawy prawnej takiego rozstrzygnięcia;
3. sprzeczność ustaleń faktycznych ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, poprzez niezasadne uznanie, iż pozwana nie używa oznaczeń (...) w sposób mogący jej przynieść nienależną korzyść i mogący być szkodliwy dla renomy znaku (...), co w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego stwierdzenia, iż pozwana swoim działaniem nie narusza prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit c. rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego;
4. obraza prawa materialnego, to jest art. 102 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez jego niezasadne zastosowanie, w sytuacji, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje, iż zachodzą szczególne powody zaniechania wydania decyzji zakazującej pozwanemu działań stanowiących naruszenie wspólnotowego znaku towarowego.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa, zgodnie z punktami I i II żądania pozwu, względnie o przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia sądowi I instancji.

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji spółki (...) Inc. w całości oraz o zasądzenie od apelującego na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 5.400 złotych.

Rozpoznając sprawę w granicach zaskarżenia sąd apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja strony powodowej jest częściowo zasadna, to jest w zakresie, w jakim kwestionuje ustalenia i oceny prawne sądu okręgowego co do braku możliwości przyznania skarżącemu ochrony prawnej z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Sąd okręgowy oddalając powództwo w tym zakresie wskazał w istocie na trzy przyczyny wydania rozstrzygnięcia tej treści:

- nienależyte sformułowanie w pozwie roszczenia zakazowego;
- brak wykazania przez powoda podstaw uzasadniających przyznanie powodowi ochrony jego znaku jako znaku renomowanego;
- wystąpienie w sprawie „szczególnych powodów”, które w świetle art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 uzasadniają odmowę wydania rozstrzygnięcia zakazującego pozwanej spółce działań stanowiących naruszenie wspólnotowego znaku towarowego powoda.

Ze stanowiskiem sądu okręgowego nie można się zgodzić.

Nie uzasadnia oddalenia powództwa w tej sprawie sposób sformułowania przez stronę powodową roszczenia zakazowego odnośnie do zakazu używania przez pozwaną oznaczenia (...). Można podzielić stanowisko sądu okręgowego, że sformułowanie pozwu w tym zakresie jest nieprecyzyjne. W istocie skarżący formułując żądanie zakazowe wadliwie posłużył się spójnikiem koniunkcji „oraz”. Literalne odczytanie tego żądania może prowadzić do wniosku, że żąda on orzeczenia w stosunku do pozwanego generalnego zakazu używania oznaczenia (...) bez odniesienia do jakichkolwiek towarów lub usług, a ponadto zakazania używania różnych form tego oznaczenia. Nie można jednak podzielić stanowiska sądu okręgowego co do konsekwencji procesowych takiego stanu rzeczy. Stanowisko prezentowane w tym zakresie przez sąd pierwszej instancji jest nadto formalistyczne i nie uwzględnia dyrektyw wynikających z zasady „falsa demonstratio non nocet”. Jeżeli więc sąd okręgowy uznał żądanie procesowe strony powodowej za niejasne, powinien przedsięwziąć działania celem wyjaśnienia stanowiska powoda, choćby poprzez zwrócenie się ze stosownym pytaniem do strony powodowej. Sąd okręgowy żadnych działań w tym zakresie jednak nie podjął. Nie podjął również próby odczytania tego żądania w kontekście stanowiska procesowego prezentowanego przez stronę powodową zarówno w uzasadnieniu pozwu, jak i dalszych wypowiedziach procesowych. Sama niejasność żądania nie uzasadnia jego oddalenia.

Nie można również podzielić stanowiska sądu okręgowego, że jakakolwiek ingerencja w formułę zakazową wskazaną przez powoda w pozwie stanowiłaby naruszenie zakazu wynikającego z art. 321 § 1 k.p.c., zaś warunkiem udzielenia ochrony powodowi w tej sprawie byłaby konieczność całkowitego przeformułowania żądania. Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, w wypadku stwierdzenia naruszenia lub groźby naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, sąd ma obowiązek wydać orzeczenie zakazujące pozwanemu działaniom stanowiącym naruszenie lub stwarzającym groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Tym samym powinność prawidłowego sformułowania zakazu realizującego wyznaczone cele i funkcje spoczywa ostatecznie na organie wydającym orzeczenie. Nie oznacza to oczywiście zwolnienia strony dochodzącej ochrony z obowiązku skonkretyzowania żądania albowiem powód nie może pozostawić sformułowania treści żądania sądowi – dopiero konkretnie sformułowana treść powództwa może być przedmiotem weryfikacji organu orzekającego. Granice możliwej w tym zakresie ingerencji sądu w treść przedłożonej przez stronę powodową formuły żądania wyznacza zakaz orzekania ponad żądanie przewidziany w art. 321 k.p.c. Tak więc formułując ostatecznie zakaz podejmowania, czy kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, sąd nie może orzekać poza granicami podstawy faktycznej i prawnej powództwa. Możliwe jest natomiast ograniczenie zakresu żądania, czy też jego uściślenie, bądź doprecyzowanie zawartych w nim sformułowań. Stanowisko to uznać należy za ugruntowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym orzekania o roszczeniach zakazowych w sprawach o ochronę dóbr niematerialnych (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2005 r., IV CK 413/06). W efekcie zasadny jest podnoszony w apelacji zarzut naruszenia przez sąd okręgowy w powyższym zakresie art. 321 § 1 k.p.c. Błędnie natomiast skarżący dodatkowo powołał się w tym wypadku na naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. Sąd okręgowy bowiem uzasadnił swój pogląd co do odmowy przyznania ochrony z uwagi na nienależyte sformułowanie żądania, aczkolwiek sąd apelacyjny wywodu tego z przyczyn wskazanych powyżej nie podziela.



Trafnie sąd okręgowy ocenił, że oznaczenie używane przez pozwanego (...) jest wysoce podobne do wspólnotowego znaku towarowego powoda (...). Słusznie w tym zakresie wskazano na zbliżoną budowę obydwu oznaczeń – trzy elementy słowne, z których pierwszy i trzeci są identyczne. Odróżnia je jedynie słowo środkowe, które w obu znakach opisuje cechę zabawki, służy podkreśleniu bliskości, sympatii dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona. Trafnie wskazano również na zbliżone elementy graficzne obu znaków. W efekcie podzielić należy stanowisko sądu pierwszej instancji, zważywszy na identyczność towarów w stosunku do których używane są oba oznaczenia i związane z tym ryzyko konfuzji, że działanie pozwanego narusza prawo powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Sąd okręgowy, pomimo powyższych ustaleń, odmówił przyznania powodowi ochrony prawnej z uwagi na istnienie w świetle art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 „szczególnych powodów” uzasadniających odmowę orzeczenia zakazu działań stanowiących naruszenie. W tym zakresie podzielić należy zawarty w apelacji zarzut naruszenia art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Podnieść należy, że pojęcie „szczególnych powodów”, jako podstawa odmowy przyznania ochrony prawnej w postaci orzeczenia zakazowego, było już przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości w wyroku prejudycjalnym z dnia 14 grudnia 2006 r., C-316/05 w sprawie Nokia Corp. przeciwko Joacim Wärdell. Orzeczenie to dotyczyło wprawdzie bezpośrednio wykładni art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), jednakże pozostaje ono w pełni aktualne również na gruncie art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009. Przepis art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 powtarza bowiem w całości brzmienie art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94.

W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2006 r. Trybunał wskazał przede wszystkim, że pojęcie „szczególnych powodów” ma charakter autonomiczny na gruncie prawa wspólnotowego, zaś względ na zasadę jednolitego stosowania tego prawa wymaga, aby klauzula ta była jednolicie wykładana w ramach wspólnotowego porządku prawnego. Trybunał wskazał ponadto, że zwrot „szczególne powody” zaniechania wydania orzeczenia zakazującego, jako wyjątek od obowiązku orzeczenia przez sąd krajowy środków zakazowych w wypadku stwierdzenia działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, powinien być interpretowany w sposób ścisły. Podkreślił przy tym, że względy ochrony wspólnotowych znaków towarowych wymagają, by zakaz naruszania tych znaków był przestrzegany. Art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 (odpowiednio art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009) jest przepisem niezbędnym do osiągnięcia celu rozporządzenia, jakim jest zapewnienie ochrony wspólnotowych znaków towarowych we Wspólnocie. Wspólnotowe znaki towarowe powinny korzystać z jednolitej ochrony na całym terytorium Wspólnoty. Jak wskazano w przywołanym orzeczeniu Trybunału, sąd krajowy może zaniechać wydania takiego zakazu, jeżeli stwierdzi, że nie jest w przyszłości możliwa kontynuacja działań pozwanego stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy po dopuszczeniu się wskazanych wyżej działań stwierdzone zostaje wygaśnięcie praw podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku towarowego. Trybunał wskazał również, że pojęcie „szczególnych powodów” dotyczy okoliczności faktycznych właściwych danej sprawie i przez pryzmat tych okoliczności powinno być rozważane.

Sąd okręgowy analizując pojęcie „szczególnych powodów” i uznając za zasadne zastosowanie tej klauzuli w okolicznościach tej sprawy, odniósł ją do dwóch konstrukcji – zasady *venire contra actum proprium* (nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów) oraz konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Jak wskazał, okres faktycznego i udowodnionego w tej sprawie używania przez pozwaną oznaczenia (...) w Polsce datuje się od 1998 r. Powódka powinna więc już wcześniej podjąć działania zmierzające do zaprzestania naruszeń przez rynkowych konkurentów, czego w tym przypadku nie uczyniła. Brak reakcji na działania pozwanej, która oferowała w Polsce zabawki w postaci kucyków z ogonem i długą grzywą, wykonanych z włosia, z wyrazistymi oczami i znakami na zadzie w okresie od 1998 r. do 2010 r. stanowi w ocenie sądu okręgowego wystarczającą podstawę do odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych w tej sprawie.

Argumentacji tej nie można podzielić. Wywód sądu okręgowego uzasadniający odmowę udzielenia ochrony prawnej powodowi opiera się na założeniu istnienia istotnej kolizji interesów obu stron w zakresie używania oznaczeń

stanowiących przedmiot sporu w tej sprawie. Sąd okręgowy uznał, że potrzeba ochrony słusznego interesu majątkowego pozwanego, który przez wiele lat korzystał z oznaczenia zbieżnego z oznaczeniem powoda, przy bierności w tym zakresie strony powodowej, uzasadnia odmowę przyznania ochrony stronie powodowej. W ocenie sądu apelacyjnego rezultat dokonanego przez sąd okręgowy balansu praw i interesów obu stron sporu, skutkujący odmową przyznania ochrony prawnej powodowi, nie jest zasadny w okolicznościach rozpoznawanej sprawy. Jak wynika bowiem z materiału dowodowego zebranego w tej sprawie i poczynionych na tej podstawie przez sąd okręgowy ustaleń, kucyki z oznaczeniem (...) stanowią jedynie poboczny (uzupełniający) produkt w ofercie pozwanej spółki. Spółka (...) nigdy nie podejmowała zorganizowanych działań rynkowych, w tym marketingowych, zmierzających do zbudowania renomy oznaczenia (...), jej działalność nakierowana jest na inne produkty, takiej jak m.in. lalka (...), kucyki (...), czy samochody (...), a przede wszystkim na stworzenie renomy znaku towarowego (...). W efekcie pozwana spółka nie czyniła żadnych nakładów marketingowych na produkty oznaczane (...) (zeznania świadka A. G.: k. 1112-1114, zeznania świadka M. D.: k. 1262-1264). Odmienne sytuacja ta kształtuje się w odniesieniu do powodowej spółki, prowadzącej od wielu lat różnorodne działania marketingowe budujące renomę i rozpoznawalność znaku towarowego (...). Okoliczności te dostrzeżone zostały przez sąd okręgowy, który podkreślił, że sprzedaży produktów powoda (...) towarzyszą liczne akcje promocyjne i reklamowe, m.in. emisje filmów rysunkowych o przygodach kucyków(...). Powód ponosi znaczne nakłady na reklamę telewizyjną i prasową zabawek, odnoszące się zarówno do znaku towarowego (...), jak i do jego polskiego odpowiednika (...). Działania te, zgodnie z oceną wyrażoną w tym zakresie przez sąd okręgowy, zbudowały siłę znaku towarowego (...), skutkowały osiągnięciem wysokiej zdolności odróżniającej przez oznaczenie (...), zanim znak ten został zgłoszony do rejestracji. Obecnie wspólnotowy znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym na rynku.

W świetle powyższych okoliczności podzielić należy stanowisko skarżącego zawarte w apelacji, że dokonanie balansu pomiędzy sprzecznymi interesami stron w zakresie używania z jednej strony wspólnotowego znaku towarowego (...), z drugiej zaś podobnego oznaczenia (...), z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej, nie uzasadnia odmowy udzielenia ochrony prawnej stronie powodowej. W szczególności zaś uwzględniając zasadę proporcjonalności nie można uznać, że zastosowany środek zakazowy stanowi nadmierne w stosunku do zakładanego celu naruszenie słuszych praw i interesów strony pozwanej. Tym samym występująca w okolicznościach rozpoznawanej sprawy kolizja nie powinna zostać rozstrzygnięta na rzecz ochrony interesu pozwanego kosztem uprawnień strony powodowej. Trafnie przy tym podnosi skarżący, co wynika również z przywołanego powyżej orzeczenia interpretacyjnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Nokia, że klauzula „szczególnych powodów”, jako wyjątek od obowiązku orzeczenia przez sąd krajowy środków zakazowych w wypadku stwierdzenia działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, powinna być interpretowana w sposób ścisły. W szczególności zaś brak jest podstaw w takim wypadku do rozszerzającego stosowania konstrukcji analogicznej, jak przyjęta w art. 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Podzielić należy również zarzut skarżącego dotyczący błędnej oceny przez sąd okręgowy materiału dowodowego zebranego w sprawie poprzez uznanie, że działanie pozwanej związane z używaniem oznaczenia (...) nie polega na korzystaniu z renomy znaku towarowego (...) i tym samym nie jest źródłem nienależnych korzyści. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal, przywołanym zresztą przez sąd okręgowy, stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (pkt 50 orzeczenia). W tym kontekście zważyć należy na następujące fakty wynikające z materiału dowodowego i poczynionych na jego podstawie przez sąd okręgowy ustaleń:

- powód od wielu lat podejmuje różnorodne działania marketingowe i czyni stosowne nakłady celem budowy renomy i siły rynkowej znaku towarowego (...);
- skutkiem działań powoda znak (...) stał się znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawanym przez konsumentów;
- pozwany od wielu lat sprzedaje towary identyczne z towarami powoda, wykorzystując do ich oznaczenia znak bardzo podobny do znaku towarowego powoda;
- pozwany nie czyni nakładów, ani nie podejmuje działań marketingowych związanych z produktami oznaczonymi (...), w szczególności nie buduje siły dystynktywnej i marketingowej tego oznaczenia, a mimo to osiąga znaczne obroty ze sprzedaży kucyków oznaczanych (...).

Ocena całokształtu wskazanych powyżej okoliczności uzasadnia twierdzenie skarżącego, że pozwany w swojej działalności korzysta w istocie z atrakcyjności rynkowej znaku towarowego powoda i w ten sposób odnosi nienależną korzyść. Wskazać przy tym należy, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości, wystarczające jest w tym zakresie przedstawienie dowodów pozwalających na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego znaku bądź też działania na ich szkodę, przy czym stwierdzenie to może zostać dokonane na podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, jak również innych okoliczności danej sprawy (wyrok z dnia 10 maja 2012 r, w sprawie Helena Rubinstein i L'Oréal przeciwko OHIM, pkt 95). W ocenie sądu apelacyjnego powód sprostował powyższymi obowiązkom i tym samym dostatecznie wykazał fakt czerpania przez pozwanego nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego (...). Zważywszy przy tym, że sąd apelacyjny podziela ustalenia sądu okręgowego co do uznania, że towarowy znak wspólnotowy (...) jest znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawanym przez konsumentów, stronie powodowej przysługuje również ochrona w tej sprawie w związku z deliktem określonym w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) 207/2009. W tym zakresie apelacja jako zasadna podlega uwzględnieniu.

Nie można natomiast podzielić zawartych w apelacji zarzutów dotyczących rozstrzygnięcia sądu okręgowego w zakresie odmowy udzielenia ochrony powodowi na podstawie przepisów prawa autorskiego. Trafnie w tym zakresie sąd pierwszej instancji wskazał, że ochroną prawa autorskiego nie są objęte idee i pomysły. Ochrona prawnoautorska nie dotyczy samego pomysłu, ale jego konkretnej realizacji. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, a więc każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Art. 1 ust. 2<sup>1</sup> prawa autorskiego precyzuje, że ochroną nie są objęte: odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Sam pomysł, koncepcja, która nie została skonkretyzowana w danym utworze nie podlega ochronie. Przedmiotem ochrony jest bowiem ustalony utwór, a nie wynikająca z niego idea. Oceniając w tym kontekście treść roszczenia podnoszonego w tej sprawie przez powoda w oparciu o przepisy prawa autorskiego (żądanie zakazania importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek przedstawiających postaci kucyków z charakterystyczną kolorową grzywą, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z długim kolorowym włosiem, naśladujących zabawki w postaci kuczka pony), trafnie sąd okręgowy uznał, że powodowa spółka wnosi w istocie o udzielenie prawnoautorskiej ochrony pomysłu na zabawkę dla dzieci, a nie jego konkretnej realizacji. Powódka nie żąda bowiem orzeczenia zakazu w odniesieniu do konkretnych utworów (zabawek w postaci zidentyfikowanych kucyków określonych w złożonych przez powoda świadectwach rejestracji prawa autorskich). Przedmiotem odniesienia żądania zakazowego jest natomiast sama idea przedstawienia kuczka opisana przez abstrakcyjne cechy, takie jak: kolorowa grzywa, fantazyjnie zarysowane oko oraz ogon z długim kolorowym włosiem. Z tych względów podzielić należy stanowisko sądu okręgowego, że przedmiotem żądania powoda jest w tym zakresie ochrona samej idei (pomysłu) zabawki w postaci kuczka pony, a nie konkretne utwory stanowiące przedmiot praw autorskich strony powodowej. Uzasadniało to oddalenie roszczeń skarżącego opartych na art. 79 prawa autorskiego.

W świetle powyższego bezprzedmiotowe dla rozstrzygnięcia tej sprawy są dalej idące rozważania co do należytego wykazania legitymacji czynnej przez powoda w świetle polskiego prawa autorskiego w oparciu o przedstawione dokumenty rejestracyjne, zaświadczone nabywcami praw autorskich na podstawie amerykańskiej ustawy The Copyright Act z 1976 r. w stosunku do utworów w postaci kucyków: (...), (...), (...) oraz (...). Jak zostało to bowiem wywiedzione powyżej przedmiotem żądanej w tej sprawie przez powoda ochrony na gruncie art. 79 prawa autorskiego nie były wskazane utwory, a jedynie pewna ogólna idea sposobu przedstawienia kucyka. W efekcie bezprzedmiotowe są również zawarte w tym zakresie w apelacji zarzuty oparte na zarzucie naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 233 § 1 k.p.c.

Mając powyższe rozważania na uwadze, sąd apelacyjny uznał częściowo za zasadne roszczenie zakazowe powoda oparte na art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 lit b. i c. rozporządzenia Rady (WE) 207/2009. W tej części zaskarżony wyrok sądu okręgowego podlegał zmianie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Zarazem jednak oddaleniu podlegało żądanie zakazowe w części, w której powód domagał się wydania generalnego zakazu używania przez pozwanego oznaczenia (...) bez odniesienia tego zakazu do konkretnych towarów lub usług. W tym zakresie żądanie to uznać należy za zbyt daleko idące i tym samym niezasadne. Również w pozostałym zakresie apelacja powoda jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. Zmiana rozstrzygnięcia głównego skutkowałą również koniecznością zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego. Koszty te zostały stosunkowo rozdzielone na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Analogicznie na podstawie art. 100 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. orzeczono o kosztach postępowania odwoławczego. Zważywszy, że apelacja powoda została uwzględniona co do jednego z dwóch roszczeń, powodowi należy się zwrot połowy opłaty od apelacji oraz różnica pomiędzy wynagrodzeniem pełnomocnika należnym z tytułu ochrony praw ze znaków towarowych (720 zł) – część wygrana przez skarżącego oraz praw autorskich (360 zł) – część przez skarżącego przegrana.