

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w L.

z udziałem (...) **J. C.**, (...) spółki jawnej we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. i **T. G.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

18 maja 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w L. wniosły o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przysługujących im względem (...) J. C., A. K.” spółki jawnej we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. i T. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M5 T. G. w D. w związku z używaniem przez obowiązyanych w obrocie oznaczenia **VYPER** dla płynów do papierosów elektronicznych, co narusza prawa wnioskodawców do znaku towarowego **VYPE** oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, tj. roszczeń o zakazanie obowiązanym używania w obrocie oznaczenia **VYPER** dla płynów do papierosów elektronicznych, w tym oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu, a także przywozu i wywozu oraz reklamy płynów do papierosów elektronicznych z oznaczeniem **VYPER**, poprzez:

i. zajęcie na czas trwania procesu płynów do papierosów elektronicznych z oznaczeniem **VYPER**, znajdujących się pod adresem siedzib obowiązyanych, tj. ul. (...), (...)-(...) W., ul. (...), (...)-(...) Z. oraz D., ul. (...), (...)-(...) Z., a także w magazynie przy ul. (...), (...)-(...) Z. oraz w innych miejscach, gdzie znajdują się te towary, ustalonych podczas czynności komorniczych;

ii. ustanowienie na czas trwania procesu zakazu umieszczania przez obowiązyanych - samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich - oznaczenia **VYPER** na płynach do papierosów elektronicznych i ich opakowaniach oraz oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu, a także przywozu i wywozu oraz reklamy tak oznaczonych towarów.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1051¹ § 1 k.p.c. wnieśli o zagrożenie obowiązanym nakazaniem zapłaty kwoty 2000 zł solidarnie od każdego podmiotu na ich rzecz solidarnie za każdy dzień naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia Sądu.

Sąd ustalił:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest częścią grupy B. A. T. ((...)) – międzynarodowej firmy tytoniowej, sprzedającej swoje produkty na ponad 200 rynkach całego świata. Spółka prowadzi działalność

gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych. (dowód: odpis z KRS k.40-47) Jest wyłącznym dystrybutorem produktów oznaczonych znakiem towarowym **VYPE**, tj.: papierosy elektroniczne, płyny i akcesoria, a od 12 kwietnia 2016 r. licencjobiorcą znaku towarowego **VYPE**. Na polskim rynku produkty oznaczone znakiem towarowym **VYPE** dostępne są od listopada 2015 r. (dowód: oświadczenie k.119-121, porozumienie k.123-125, wydruki z poczty elektronicznej wraz z cennikami k.127-135, oświadczenie k.136-138, wydruk ze strony internetowej k.140-144)

Wprowadzenie do obrotu w Polsce towarów ze znakiem towarowym **VYPE** poprzedzone było działaniami reklamowymi prowadzonymi za pośrednictwem stron internetowych, gazet i magazynów: (dowód: analiza na wydatki reklamowe k.146-147, płyta CD k.149, faktury k.151-175, wydruki ze strony internetowej k.177-180)

(...) służy prawo wyłączne do używania na terytorium Wielkiej Brytanii znaku towarowego **VYPE** (nr (...)) z pierwszeństwem od 19 kwietnia 2013 r. m.in. dla towarów z klas 9. i 34. Klasyfikacji nicejskiej (m.in.: papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, ładowarki i baterie do papierosów elektronicznych, etui do e-papierosów). (dowód: certyfikat rejestracji wraz z tłumaczeniem k. 108-109) Uprawniona zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP:

- 5 sierpnia 2015 r. słowno-graficzny znak towarowy (Z. (...)) dla towarów w klasie 34. klasyfikacji nicejskiej (elektroniczne papierosy; wkłady do elektronicznych papierosów; płyny do elektronicznych papierosów; papierosy zawierające substytuty tytoniu; substytuty tytoniu; papierosy, tytoń; wyroby tytoniowe: papierośnice, pudełka na papierosy),

- 7 grudnia 2015 r. słowny znak towarowy **VYPE eBox** (Z. (...)) dla towarów w klasie 34. klasyfikacji nicejskiej (elektroniczne papierosy; wkłady do elektronicznych papierosów; płyny do elektronicznych papierosów; papierosy zawierające substytuty tytoniu; substytuty tytoniu; papierosy, tytoń; wyroby tytoniowe; papierośnice, pudełka na papierosy). (dowód: wydruki z bazy Urzędu Patentowego RP k.111-112, decyzja wraz z dowodem uiszczenia opłaty k.114-117)

(...) J. C., (...) spółka jawna we W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tytoniowych. (dowód: odpis z KRS k.94-99) Obowiązana wytwarza płyny do papierosów elektronicznych (zwane też liquidami) (...). Na swojej stronie internetowej pod adresem www.lavolabs.com zamieściła informację o treści: L. L. posiada w swojej ofercie kompleksowe przygotowanie i stworzenie produktów w ramach marki własnej.(...) Zaprojektujemy i stworzymy opakowanie idealnie dopasowane do państwa potrzeb i klienta docelowego. Dostosujemy oznakowanie, parametry oraz logistykę do potrzeb oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Pełna oferta aromatów liquidów na stronie (...)

Produkty z oznaczeniem **VILT** sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej: (...), na których oferowane są również liquidy do papierosów elektronicznych z oznaczeniem . Oferta sprzedaży płynów do (...) pojawiła się także na portalu społecznościowym F., na którym wskazano, iż jest to druga linia liquidów obok płynów do papierosów (...). Abonentem nazwy domeny (...) jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. (dowód: odpis z KRS k.100-105, wydruk ze strony internetowej k.182-197, 199-224, 226-239, 244-248, 250, dowód rzeczowy – opakowanie k.241)

T. G. działający w obrocie gospodarczym pod firmą M5 T. G. w Z. prowadzi sklep internetowy pod adresem [www\(...\)/sklep](http://www(...)/sklep), w którym oferowane są płyny do papierosów (...). (dowód: wydruk z CEIDG k.106, wydruki ze stron internetowych k.205-209, dowód zakupu k.242)

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 jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go 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.)

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego. Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje zaś właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego opiera się 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. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia,

czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

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

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Mühlens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog)

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

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

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo
2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Z przepisu tego wynika dla właściciela znaku towarowego uprawnienie do sprzeciwienia się używaniu kolizyjnego oznaczenia. Roszczeń może on dochodzić po uzyskaniu prawa ochronnego. (art. 298 zdanie drugie w zw. z art. 288 ust. 1 p.w.p.) Legitymację czynną do występowania na drogę sądową przeciwko naruszcicielom mają także licencjobiorcy wyłączni wpisani do rejestru Urzędu Patentowego RP, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej. (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 p.w.p.)

Udzielenie zabezpieczenia warunkowane jest spełnieniem przez wnioskodawcę (wnioskodawców) określonych wymogów uzasadniających podjęcie przez sąd decyzji o potrzebie tymczasowej ingerencji w stosunki rynkowe. Należy mieć przy tym na względzie, że w dziedzinie prawa własności przemysłowej podejmowane decyzje wywołują znacznie dalsze konsekwencje, niż tylko dla dwustronnych relacji uprawnionego i potencjalnego naruszciciela. Z reguły dotyczą one także kontrahentów stron oraz ich klientów (konsumentów). Wydając orzeczenie sąd musi ważyć interesy tych wszystkich osób i ingerować w stosunki rynkowe wyłącznie tam, gdzie wniosek uprawnionego ma uzasadnienie w prawie oraz w okolicznościach faktycznych, gdy za udzieleniem zabezpieczenia przemawia nie tylko słuszność przyszłych roszczeń ale także konkretny interes prawny.

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w L. budzi istotne zastrzeżenia Sądu w każdym jego elemencie. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że w sprawie mamy do czynienia ze współuczestnictwem formalnym zarówno po stronie czynnej jak i biernej. Należało więc wyraźnie rozgraniczyć roszczenia każdego z uprawnionych (uzasadnione ich prawami i interesami gospodarczymi) w stosunku do każdego z obowiązanych (uzasadnione formą jego działania). Odwołanie się do różnych podstaw prawnych, by sformułować jednorodne roszczenie, z którym każdy z uprawnionych zamierza wystąpić w przyszłości na drogę sądową sprawia, że każda próba odmiennego określenia przez sąd tymczasowych obowiązków może wykraczać poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c.

Zastrzeżenia budzą także sposoby zabezpieczenia, jednakowe wobec wszystkich obowiązanych, niejasno i nieprecyzyjnie sformułowane, nie do końca adekwatne do sposobu działania każdego z nich. Niezrozumiała jest też - jak chodzi o solidarną odpowiedzialność - treść pkt III. wniosku odnoszącego się do zagrożenia obowiązkiem zapłaty sumy przymusowej.

Uprawnieni nie wskazują w sposób jednoznaczny prawa wyłącznego, które chcą chronić przed naruszeniami. Niezrozumiałe jest powoływanie się na prawa do znaków unijnych, pomimo że postępowania rejestracyjne są w toku, a przepis art. 9b ust. 1 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.) wyraźnie stanowi, że zgłaszający korzysta z ochrony znaku przed naruszeniami dopiero po opublikowaniu decyzji o rejestracji. Niezrozumiałe jest także powoływanie się przez nich na znak towarowy chroniony na terytorium Wielkiej Brytanii, pomimo obowiązującej w prawie znaków towarowych zasady terytorialności. Wnioskodawcy nie rozróżniają także sytuacji, w której określonej osobie służy prawo wyłączne od ekspektatywy tego prawa wynikającej ze zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, kiedy to brak podstaw do żądania ochrony.

Wnioskodawcy nie przywiązują także wagi do tego, że brak jest dowodu uzyskania praw do znaków towarowych i ich opublikowania przez właściwy urząd rejestracyjny, z wydruków ze stron internetowych wynika natomiast, że obowiązani używają kwestionowanego oznaczenia przed datą nabycia prawa, a nawet ewentualnego pierwszeństwa.

Nie rozróżniają sytuacji prawnej właściciela znaku towarowego i jego licencjodawcy. Dla swej ważności umowa licencyjna, jak i umowa przenosząca prawo do znaku towarowego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 w zw. z art. 163 ust. 1, art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 p.w.p.). Spółka (...) nie przedstawiła w tym postępowaniu dokumentu potwierdzającego nabycie przez nią prawa ani upoważnienie jej do używania znaków towarowych z serii **VYPE**, w tym słowno-graficznego znaku towarowego zgłoszonego pod numerem Z. (...) jako licencjodawcy wyłącznego, wpisanego do rejestru Urzędu Patentowego RP. Brak zatem podstaw do uznania, że jest ona podmiotem uprawnionym do dochodzenia na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia prawa do wyżej wskazanego znaku towarowego.

Poza nieudowodnieniem legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń z art. 296 ust. 1 p.w.p. przez spółkę (...), spółka (...) nie wykazała także faktu naruszenia jej praw przez obowiązanym. We wniosku nie przedstawiła dowodu istnienia prawa, świadectw umożliwiających Sądowi określenie zakresu wyłączności wynikającej z prawa do:

(i) słowno-graficznego znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr (...) dla towarów i usług w klasach 5., 9., 10. i 34. klasyfikacji nicejskiej,

(ii) słowno-graficznego znaku towarowego zgłoszonego w EUIPO 16 września 2013 r. pod nr (...) dla towarów w klasach 5., 9., 10. i 34. klasyfikacji nicejskiej,

((...)) słownego znaku towarowego **VYPE NICOSTREAM** zgłoszonego w EUIPO 26 czerwca 2015 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 34. klasyfikacji nicejskiej,

(iv) słownego znaku towarowego **VYPE vPure** zgłoszonego w EUIPO 13 sierpnia 2015 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 34. klasyfikacji nicejskiej.

Poza brakiem dowodu formalnej ochrony praw do wymienionych znaków towarowych wnioskodawcy nie przedstawiają okoliczności odnoszących się do ich używania mogących mieć znaczenie dla określenia ich wtórnej zdolności odróżniającej, a w konsekwencji potencjalnego ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Jako nieuprawdopodobnione należy uznać przy tym roszczenia kierowane przez uprawnioną względem spółki (...) z siedzibą w Z. oraz T. G.. We wniosku nie przedstawiono dowodów na używanie przez obowiązanym w obrocie gospodarczym kwestionowanych oznaczeń. Sama tylko okoliczność, że spółka (...) jest właścicielem domeny (...), a T. G. prowadzi sklep internetowy oferując e-papierosy nie uzasadnia zarzutu naruszenia praw wnioskodawców do znaków towarowych **VYPE**. Należy również zauważyć, że z dowodu zakupu załączonego do wniosku wynika wyłącznie, iż T. G. sprzedał w dniu 19 kwietnia 2016 r. dwanaście opakowań liquidu VILT, nie zaś płynu do papierosów ze znakiem VIPER.

II. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 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)

Stosownie do art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

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

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

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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

(...) Ltd nie wykazała w tym postępowaniu, że działania obowiązyanych w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze, a jeśli tak, to jakie. Z przedstawionych dokumentów wynika, że jej towary sprzedaje w (...) spółka (...), bezspornie samodzielny podmiot gospodarczy. Sama uprawniona nie uczestniczy więc bezpośrednio w obrocie

gospodarczym na terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez obowiązanych, co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. **(...) Ltd nie może zatem skutecznie żądać ochrony swych interesów gospodarczych na podstawie art. 18 u.z.n.k.**

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I A Ca 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

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

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

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

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zbudowanie jego pozycji rynkowej,

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.

Z zaoferowanego we wniosku materiału dowodowego nie wynika kto i w jakim zakresie, a w szczególności, że jako pierwszy na rynku używał dla papierosów elektronicznych oznaczenia VYPE. Nie uprawdopodobniają tego faktury sprzedaży ani dowody ponoszenia kosztów działań reklamowych. Nie można zatem uznać, że spółka (...), jako pierwsza na polskim rynku używała oznaczenia VYPE, że w związku z tym wypracowała renomę, która zasługuje na ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Spółka (...) nie uprawdopodobniła także, że działania obowiązanych naruszają jej interes gospodarczy. ***Z tych też względów Sąd oddalił wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczeń jako nieuprawdopodobnionych. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)***

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

(...)