

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lipca 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 11 lipca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w W.

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

8 lipca 2016 r. spółka akcyjna prawa szwajcarskiego S. A. z siedzibą w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych przysługujących jej przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.:

1. o zaniechanie naruszania praw do unijnego znaku towarowego słownego (...) o numerze C. (...), a także czynów nieuczciwej konkurencji związanych z tym znakiem, poprzez: zakazanie obowiązanej używania unijnego znaku (...) w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności na stronach internetowych obowiązanej, oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności materiałach udostępnia-nych na stronach internetowych obowiązanej oraz na jej papierze firmowym, na czas trwania procesu,

.o.o.12. o zaniechanie naruszenia praw do krajowego znaku towarowego słowno-graficznego o numerze R. (...), a także czynów nieuczciwej konkurencji związanych z tym znakiem, poprzez: zakazanie obowiązanej używania znaku oraz jego odmian kolorystycznych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności na jej stronach internetowych, oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności materiałach udostępnianych na stronach internetowych obowiązanej oraz na jej papierze firmowym, na czas trwania procesu.

Na podstawie art. 756² k.p.c. wniosła o zagrożenie spółce (...) nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zł za każdy dzień naruszenia tymczasowych zakazów.

Sąd ustalił:

S. A. z siedzibą w W. jest światowej klasy producentem m.in. różnego rodzaju pomp (odwodnieniowych, szlamowych, drenażowych). Jego działalność obejmuje Europę, Azję, Australię i obie Ameryki. W Polsce działa poprzez spółkę zależną – (...) spółkę z o.o. w W., która jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce pomp produkowanych przez S. A.. (dowód: odpis z KRS k.36-39, oświadczenie k.41)

S. A. i spółka (...) nie współpracują z obowiązującą w zakresie dystrybucji produktów wnioskodawcy. Ich kontakty handlowe ograniczały się do zawierania jednostkowych umów sprzedaży pomp, które (...) kupowała od S. W., w niewielkiej ilości, na konkretne zamówienie klienta końcowego. Ostatnia sprzedaż miała miejsce 26/01/2016 r. (dowód: faktura k.56, oświadczenie k.41)

S. A. jest uprawniona do:

- słownego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...), z pierwszeństwem od 10/04/1996 r. dla towarów i usług w klasach 1, 7, 8, 9, 11, 37, 40, 42 klasyfikacji nicejskiej. Ochrona nie obejmuje pomp. (dowód: świadectwo rejestracji, wydruk z bazy EUIPO z tłumaczeniem k.57-76)

- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 30/09/1954 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej:

7. urządzenia do sprężania, pompy, urządzenia ekstrakcyjne, urządzenia do nasycania płynów powietrzem i do odciągania powietrza z płynów, urządzenia do wprowadzania gazów do płynów i do odpędzania gazów z płynów, rozdzielniki, urządzenia do zwilżania i odwilgacania gazów, zwłaszcza powietrza, maszyny tkackie, silniki spalinowe (z wyjątkiem silników dla pojazdów lądowych), turbiny (z wyjątkiem turbin dla pojazdów lądowych), rury przewodowe (z wyjątkiem rur dla pojazdów lądowych zawarte w klasie 7.), wyroby odlewnicze (z wyjątkiem wyrobów odlewniczych dla pojazdów lądowych) zawarte w klasie 7.,

11. urządzenia destylacyjne, armatury wodociągowe, zawory i łączniki do systemów rurowych, zawory, zwłaszcza do przewodów pary, zbiorniki paliwa ciekłego i gazowego i chemikaliów, urządzenia ogrzewające, radiatory, urządzenia suszące, warki (odparowywacze), pochłaniacze, wymienniki ciepła, rury przewodowe, skraplacze pary, urządzenia do upłynniania. (dowód: świadectwo ochronne k.78-79, decyzje k.81-84, wydruk z bazy uprp.pl k.86)

Uprawniona używa swych znaków towarowych (słowno-graficznego w różnych wersjach kolorystycznych) dla produkowanych przez nią urządzeń (pomp), w dokumentach handlowych, reklamie. Zawiera umowy licencyjne upoważniające osoby trzecie do korzystania z jej znaków. (dowód: oświadczenie k.41, faktury k.88, 99-104, fotografie k.106-110, umowa licencyjna k.90-97, materiały informacyjne i reklamowe k.112-151, artykuły prasowe k.153-154)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. specjalizuje się m.in. w handlu pompami, dostarczaniu i prefabrykacji pompowni ścieków, tłoczni ścieków i stacji uzdatniania wody. Na swej stronie internetowej pod adresem tecsistem.pl informuje, że jest przedstawicielem na Polskę: (...) S., A., A. S., M. czy P. S., posiada także w swojej ofercie pompy innych producentów, m.in. pompy drenażowe, odwodnieniowe i szlamowe (...).

Obowiązująca używa znaków towarowych (...) bez zgody uprawnionej na swej stronie internetowej i na papierze firmowym. Umożliwia także osobom odwiedzającym jej stronę pobranie ulotek informacyjnych dotyczących poszczególnych produktów S. (...), w tym materiałów opracowanych przez grupę S. broszur: (...) „D. P. for M.” ze stycznia 2014 r., (...) „D. P. for (...)” z września 2014 r. i (...) „S. P.” z kwietnia 2015 r. (dowód: zrzuty ekranu i wydruki ze strony internetowej k.43-54) Obowiązująca nie zaniechała używania znaków towarowych (...) pomimo wezwań kierowanych do niej od maja 2015 r. (dowód: korespondencja k.156-167)

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.)

I. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:

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 jest ono:

- a. 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. 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, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. 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.

Z art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej wynika, że krajowe 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 naruszcyciela i jego potencjalnych skutków dla wykonywania przez uprawnionego 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 powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, 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)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok SPI z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20/03/2003 r. w sprawie 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) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki ETS 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 wtedy, 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 ETS z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r., 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) 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 ETS 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 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 Mendion)

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 ETS 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 zdawać się na zachowany w pamięci nie-doskonały obraz tych znaków. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki ETS 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) Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrywać 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. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanej naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

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.

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

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

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

Zgodnie z art. 103, 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)

W ocenie Sądu wnioszek S. A. nie zasługiwał na uwzględnienie :

W pierwszym rzędzie należy wskazać na nieprawidłowe sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia. Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika uprawniona ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że zamierza wystąpić przeciwko spółce (...) o zakazanie naruszeń praw do unijnego i krajowego znaku towarowego (...). W ugruntowanej praktyce orzekania w sprawach z zakresu własności przemysłowej przyjmuje się, że żądana w pozwie sankcja zakazowa powinna być określona w sposób konkretny, przez wskazanie form działania

stanowiących naruszenie praw do znaku towarowego lub grożących jego naruszeniem, co wynika z art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. 154 p.w.p. Dodatkowo powinno się odnosić do wymienionych towarów i/lub usług, dla których używanie określonego oznaczenia ma być zakazane. Ponieważ S. A. zamierza wystąpić o ochronę prawa krajowego i unijnego, celowe wydaje się również w tym wypadku określenie terytorium jakie mają obejmować zakazy. Wskazanie form działania w sposobach zabezpieczenia i wyjaśnienie w motywach wniosku, co – wg uprawnionej – narusza jej wyłączność nie może być uznane za wystarczające. Wyrok uwzględniający żądania pozwu, który miałby zapaść musi być sformułowany w sposób jasny i precyzyjny, wyraźnie wyznaczający granice zakazu. W żadnym razie nie może przenosić ich ustalenia i oceny przyszłych działań obowiązanego na nieuprawniony organ egzekucyjny.

Także sposoby zabezpieczenia przyszłych roszczeń budzą zasadnicze zastrzeżenia Sądu ze względu na nieograniczenie tymczasowych zakazów do granic wyłączności uprawnionej wynikający z ochrony udzielonej dla wskazanych w świadectwach urzędów rejestracyjnych towarów i usług. Uprawniona nie do końca prawidłowo interpretuje zasadę specjalizacji, przyjmując, że znaki unijne są chronione dla wybranych przez nią na użytek tego postępowania towarów z klas 7. i 11., nie zaś tych dla których ochrony faktycznie udzielono. Dopuszcza się nadmiernego uproszczenia, twierdząc, że obowiązana używa jej znaków towarowych. Nie wykazuje istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej (zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami) ani przesłanek udzielenia ochrony przed naruszeniami znakowi renomowanemu, odmiennych dla znaku unijnego i krajowego. Godzi się zauważyć, że używanie przez obowiązaną oznaczenia (...) nie stanowi w żadnym wypadku naruszenia zdefiniowanego w art. 9 ust. 2a ani art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W końcu nie wszystkie twierdzenia, z których S. A. wywodzi swe żądania znajdują potwierdzenie w zaoferowanym materiale dowodowym. (sposoby i zakres działania obowiązanej, pochodzenie od niej treści na stronie internetowej tecsistemas.pl)

Ani przyszłe roszczenia, ani wnioskowane sposoby ich zabezpieczenia nie uwzględniają ograniczeń wynikających dla S. A. z uprawnień osoby trzeciej do informacyjnego używania znaku towarowego bez zgody uprawnionego, wynikających z przepisów art. 12 rozporządzenia i art. 156 p.w.p.

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.

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)

S. A. nie wykazała w tym postępowaniu, że działania obowiązanej 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 obowiązaną, co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. S. A. nie może zatem skutecznie żądać ochrony swych interesów gospodarczych na podstawie art. 18 u.z.n.k. Poza wszystkim, jeśli nawet uznać, że uprawnionej służą roszczenia zakazowe ze względu na naruszenie jej interesów gospodarczych, z nie praw do znaków towarowych (co oczywiście wymaga wykazania), wniosek nie nadaje się do uwzględnienia ze względu na nieprawidłowe sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia. Aktualne są tu uwagi z pkt I.

Wobec nieprawidłowego sformułowania przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia oraz nieuprawdopodobnienia roszczeń wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlegał oddaleniu w całości. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

1. (...),

2. (...),

3. (...).

11/07/2016 r.