

**Sygn. akt XXII GWzt 18/10**

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Monika Gebel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2012 r. w Warszawie

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

i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i praw autorskich oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1.

oddala powództwo;

2.

zasądza od (...) Inc. z siedzibą w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.368,50 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 50/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.

zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.368,50 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 50/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

**Sygn. akt. XXII GWzt 18/10**

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 24 VI 2010 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 8/10 Sąd udzielił (...) Inc. z siedzibą w (...) spółce z o.o. w W. zabezpieczenia ich roszczeń względem (...) spółce z o.o. w W.. Na skutek zażalenia obowiązanej, Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 21 X 2010 r. postanowił o zmianie zaskarżonego postanowienia i oddalił wniosek złożony 18 VI 2010 r. (sygn. akt IACz 1408/10)

14 VII 2010 r. **(...) Inc. z siedzibą w P. wniosła o :**

1.

zakazanie (...) spółce z o.o.w W.naruszania jej prawa do wspólno-towego 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, składo-wania, 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 (...),

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

1.

zakazanie pozwanej dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, tj. używania oznacze-nia (...)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 (...) , 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(...)ludząco podobnych do zabawek (...)sprzedawanej przez (...) sp. z o.o.mogło wprowadzić 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 wykona-nia świadczeń określonych w pkt 3. na koszt pozwanej, jeżeli w ciągu 14 dni od daty uprawo-mocnienia się orzeczenia, obowiązek ten nie zostanie przez nią dobrowolnie wykonany.

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

**(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania.** Podnosiła liczne zarzuty zarówno formalne, jak i materialnoprawne. (k.548-807)

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzone było zgodnie z regułami obowiązują-cymi w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zgłaszania w określonych terminach twierdzeń o okolicznościach faktycznych i dowodów na ich poparcie. Ze względu na nieprzestrzeganie przez strony zasad określonych w art. 479<sup>12</sup> § 1 i art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. Sąd postanowił o pominięciu twierdzeń i oddaleniu wniosków dowodowych, które nie zostały zgłoszone w pozwie i w odpowiedzi na pozew. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w

zakresie w jakim zaoferowane mu dowody mogły mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Oddalił wniosek powódek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu własności intelektualnej, zgodnie bowiem ze wskazaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ocena ryzyka konfuzji konsumenckiej ma charakter normatywny. Złożone przez strony opinie prywatne, Sąd potraktował jako uzasadnienie ich stanowisk.

### **Sąd ustalił, że :**

(...) 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. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji OHIM k.61-70)

(...) 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 kuczka z pochylonym łbem, prostymi, długimi grzywą i ogonem, wykonanymi z włosia, z wyrazistym okiem i gwiazdkami na zadzie. W 2003 r. postaci :

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

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

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

Nazwiska ich autorów nie są znane. (dowód : zaświadczenia k.999-1021)

(...) Inc. używa znaku towarowego (...) dla produkowanych przez nią i oferowanych do sprzedaży od 1983 r. – w wielu wzorach i kolorach - zabawek w postaci kucyków. (dowód : fotografie k.244-256) Spółka z o.o. (...) w W. należy do koncernu H. i od 1998 r. zajmuje się dystrybucją w Polsce gier i zabawek, będąc upoważniona do używania znaków towarowych (...) Inc., w tym znaku (...). (dowód : zaświadczenie k.99-100, faktury, cenniki, katalogi k.297-433, 631-647, 798-805, fotografie półek sklepowych k.737, 738, zeznania świadka J. L.k.1119a)

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 (...). (dowód : informacja k.101-111, wydruki ze stron internetowych k.112-120, 279-287, 496-510, faktury, listy przewozowe k.121-243, gazetki i kolorowanki k.434-493, 1244, zeznania świadków J. L.k.1119a, W. B.k.8-11 akt ICps 14/12 Sądu Rejonowego w M., dokumenty postępowania w sprawie o wygaszenie znaku (...).k.1139-1230)

(...) 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 kuczka z długą grzywą i ogonem, wyrazistymi oczami, w pastelowych barwach. (dowód : fotografie k.257-258, faktura k.259, wydruki ze stron internetowych k.260-296, katalogi 1999-2009 k.609-630, z 2010 k.806, zeznania świadków A. G. k.1112-1114, A. M. k.1115, M. D. k.1262-1264, K. C. k.1264-1265)

Zabawki stron są oferowane w tych samych kanałach dystrybucji. (bezsporne – tak też zeznania świadka A. G.k.1112-1114) Nie zdarzały się jednak pomyłki co do ich pochodzenia od H. lub S.. (dowód : zeznania świadków A.

G.k.1112-1114, A. M.k.1115, W. C.k.1116, S. M.k.1117, M. D.k.1262-1264, K. C.k.1264-1265, W. B.k.8-11 akt ICps 14/12 Sądu Rejonowego w M.)

S. reklamuje swoje towary pod marką **S.** . (dowód : faktury k.601, oświadczenia k.602, 603) Jej działania reklamowe nie odnoszą się jednak do zabawki ani oznaczenia (...) . (dowód : zeznania świadków A. G. k.1112-1114, M. D. k.1262-1264)

K. (...) 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 in. na zadzie, duże kolorowe oko. Ich wygląd jednak różni się od kucyków (...) . Zawsze też ich opakowania są wyraźnie oznaczone znakiem towarowym **S.** . (dowód : dowody rzeczowe) Na rynku jest wiele zabawek w postaci figurek kucyków (dowód : wydruki ze stron internetowych k.737-797 fotografie półek sklepowych k.738, zeznania świadka M. D. k.1262-1264)

### **Sąd zważył :**

Ocenę zasadności zarzutu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) należy poprzedzić stwierdzeniem, że o oddaleniu powództwa zadecydowało – w równym stopniu co stwierdzenie jego bezzasadności – nieprawidłowe sformułowanie żądania określonego w pkt I.1. pozwu. W sprawach z zakresu własności intelektualnej konieczne jest dołożenie przez powoda szczególnej staranności w formułowaniu roszczeń, przedstawianiu twierdzeń o faktach i argumentacji prawnej, a także w dowodzeniu słuszności jego racji. Żądane sankcje zakazowe powinny być odnoszone nie tylko do ogólnej treści norm prawnych i zakresu ochrony prawa wyłącznego, ale także do okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Uprawnienie sądu orzekającego do odmiennego formułowania orzeczenia w porównaniu z treścią powództwa nie budzi wątpliwości, w żadnym razie nie mogą one sprowadzać się do całkowicie odmiennego niż żądane w pozwie określenia nakładanych na pozwanego nakazów lub zakazów.

W przekonaniu Sądu, powódka nie sprostала obowiązkowi takiego sformułowania żądania, aby – oparte na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – odzwierciedlało kwestionowany sposób działania pozwanej, który ma być zakazany. Bez zasadniczych zmian w sformułowaniu powództwa (pkt I.1.), które nie mogą być dokonane przez Sąd bez przekroczenia granic wynikających z art. 321 k.p.c., niemożliwe jest określenie, adekwatnych do działania pozwanej i cytowanych niżej przepisów, sankcji zakazowych. (...) Inc.zażądała zakazania spółce S. używania oznaczenia (...) oraz importowania, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucyków pod nazwą (...). Formuła ta jest tyleż nieprecyzyjna co 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 jednak różnicy pojęciowej pomiędzy oznaczeniem i nazwą). Uwzględniając powództwo Sąd musiałby zatem całkowicie przeformułować żądanie, samodzielnie wskazując sposoby zakazywanego pozwanej używania oznaczenia (...).

(...) Inc.zgłosiła do ochrony w niniejszym postępowaniu wspólnotowy znak towarowy (...) (C. (...)), jakkolwiek służy jej także w Polsce prawo wyłączne do takiego samego znaku. Krajowe prawo ochronne nie było jednak powoływane w pozwie, a twierdzenia zawarte w replice wobec odpowiedzi na pozew były spóźnione, w rozumieniu art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. Należy bowiem stwierdzić, że – aczkolwiek znaki wspólnotowy i krajowy są identyczne, to terytorialny i czasowy zakres ochrony każdego z nich jest różny. **Decydujący w tym przypadku był zatem wybór powódki i sformułowany przez nią zarzut naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...))** . (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 11 I 2007 r. II CSK 343/06)

I.

### ***Ocena zarzutu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego:***

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club )

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Zgodnie z orzecnictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), prawo wyłączone zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemającym zgody uprawnionego, używania w obrocie oznaczenia :

**a.** identycznego ze znakiem dla identycznych towarów lub usług;

**b.** gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

**c.** identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie należy porównywać całościowo,

przy czym decydujące znaczenie mają elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion )

Ocena podobieństwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z ich elementów składowych. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że ogólne wrażenie pozostawione przez złożony znak w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel , z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé )

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 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon ) Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy się odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu używania znaku, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12 VII 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.)

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 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS , z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znacznym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix , wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią 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 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein oraz wyrok Sądu z 9 XII 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 znaków i towarów

lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam ), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio )

Bezsporne w sprawie jest, że (...) Inc.służy prawo wyłączne do wspólnotowego znaku towarowego (...), zakres ochrony którego wynika ze świadectwa rejestracji OHIM. Znak zastrzeżony został dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej – zabawek, jednak używany jest do jednego tylko rodzaju zabawek – kucyków (i ich akcesoriów), w tym sensie musi być uznany za opisowy. Dla identycznych towarów pozwana używa kwestionowanego oznaczenia (...).

Sąd podziela przekonanie powódki, że obydwa znaki 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. W żadnym razie nie można uznać, że różnica słów opisujących kucyka (...), czy elementy graficzne znaku pozwanej , które w dodatku są podobne do postaci graficznej w jakiej swojego znaku używa powódka - kolorystyka, czcionka, kształt liter **P** i **Y** w słowie P., może być uznana za wystarczającą do wyeliminowania ryzyka konfuzji. Elementy te w przeciwstawianych sobie znakach nie są na tyle dystynktywne, aby decydować o całościowym odbiorze konsumenta, jakim w tym przypadku jest dziecko, zwykle dziewczynka w wieku 3-8 lat.

W tego rodzaju sprawach sąd ocenia potencjalne ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia identycznych towarów ze względu na podobieństwo znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia. Jakkolwiek nie jest konieczne przedstawienie przez uprawnionego dowodu na zaistnienie pomyłki, to przedstawiony istotnie ułatwia ocenę sądu, przekonując za naruszeniem prawa wyłącznego. W tej sprawie należy jednak odrzucić, jako nieprzydatne, złożone przez powódki w toku postępowania wydruki ze strony internetowej dokumentujące aukcje prowadzone w portalu (...), nie wynikają z nich bowiem pomyłki konsumenckie lecz bezprawne działania sprzedawców używających w kodzie http strony internetowej, w informacji handlowej i reklamie znaku (...) dla zabawek niepochodzących od H.. Nie ma to jednak znaczenia dla uznania, że znak powódki i oznaczenie pozwanej kolidują ze sobą stwarzając ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Należy przyznać rację pozwanej, że znak towarowy (...) Inc.ma bardzo niską pierwotną zdolność odróżniającą. Wskazuje on wyraźnie na postać kucyka i związek z dzieckiem, które się nim bawi. Decydując się na zgłoszenie takiego właśnie znaku towarowego powódka musiała 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 **M.**(bardzo często używanego przez przedsiębiorców w oznaczeniu oferowanych przez nich towarów i usług) oraz **P.**(wskazującego zwierzątko przedstawione w postaci zabawki). I właśnie te dwa elementy opisowe znaku towarowego zostały użyte przez pozwaną w jej oznaczeniu. S.nie twierdzi jednak, że znak (...) Inc.jest całkowicie pozbawiony zdolności odróżniającej. Ani ona, ani inny przedsiębiorca nie zdecydował się

na wystąpienie z żądaniem unieważnienia z tej przyczyny – na podstawie art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1b rozporządzenia, znaku (...). Nie można zatem uznać, że znak C. (...)w ogóle nie zasługuje na ochronę.

Nie można się zgodzić z tezą pozwanej, zaprzeczającej wtórną zdolność odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego (...) . Zdolność ta została wypracowana 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. Brak jest przeszkód do uwzględnienia tych wszystkich działań i nakładów, które pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiej zdolności odróżniającej wspólnotowego znaku towarowego (...) zanim został on zgłoszony do rejestracji.

Zgromadzony w sprawie, bardzo obszerny materiał dowodowy, na który składają się zarówno dokumenty, katalogi, jak i zeznania świadków J. L., A. M., W. B., S. M., przekonuje za przyjęciem, że wspólnotowy znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym przez dzieci.

Orzecznictwo sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 II 2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 ( General Motors ) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6<sup>bis</sup> Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- udział w rynku,
- intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders i z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 ( TDK ) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nim zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

***W przekonaniu Sądu, powódka ad.1 nie udowodniła jednak, że pozwana narusza jej prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1c rozporządzenia.*** Uzasadniając to stanowisko należy również odwołać się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, który - w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych - stwierdził, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie



poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy jednak aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego bądź też działa lub może działać na jego szkodę. Dla dowiedzenia, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego konieczne jest wykazanie zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L'Oréal Trybunał wskazał, że odnoszenie korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z jego charakteru odróżniającego lub renomy, jeżeli osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu znaku, aby skorzystać z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek włożony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Naruszenie renomy wspólnotowego znaku towarowego zależy od oceny normatywnej sądu. Okoliczności stanowiące podstawę takiego ustalenia powinny niewątpliwie wynikać z materiału dowodowego, jednak niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagań co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzględnienia znajomości reguł ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogłoby skutkować pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Także ostatnio, w wyroku wydanym 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox, Trybunał odwołał się do wcześniejszych swych orzeczeń, stwierdzając ponadto, że właściciel renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia, musi jednak przedstawić dowody pozwalające na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego swego 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.

Zaoferowane przez powódkę dowody przekonują o renomie wspólnotowego znaku towarowego (...), nie wystarczają jednak 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 stwierdzić, że bez koniecznych nakładów, S. osiągnęła sukces rynkowy w sprzedaży zabawek, wykorzystując skojarzenie, jakie znak (...) wywołuje u nabywców jej towarów. Przeciwnie, z wiarygodnych (niezaprzeczonych innymi dowodami) zeznań świadków A. G. i M. D. wynika, że kucyki nie są znaczącym towarem w przedsiębiorstwie S., będąc równocześnie jednymi z wielu tego rodzaju zabawek obecnych na rynku.

Materiał dowodowy sprawy nie potwierdza więc stawianych pozwanej zarzutów, że używanie przez nią - bez uzasadnionej przyczyny - znaku (...): może działać na szkodę odróżniającego charakteru lub renomy znaku (...), albo umożliwia pozwanej czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku (...) Inc.(pkt 37 wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox )

W przekonaniu Sądu, identyczność towarów dla których chroniony jest znak (...) i używane jest oznaczenie (...) oraz wysokie podobieństwo znaku powódki i oznaczenia pozwanej uzasadniają przyjęcie, że **w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem prawa z rejestracji, zdefiniowanym w art. 9 ust.1b cyt. rozporządzenia**. Jakkolwiek należy przyjąć, że dzieci są bardzo zorientowanymi konsumentami, którzy 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.

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

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

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

### ***Zarzut venire contra factum proprium nie uzasadnia oddalenia powództwa.***

S.przekonuje, że świadomość (...) Inc.używania przez nią i jej poprzedników, którzy importowali i wprowadzali do obrotu na polskim rynku zabawki – kucyki o kwestionowanym wyglądzie z oznaczeniem (...) od 1998 r. sprzeciwia się zastosowaniu wobec niej sankcji zakazowych ze względu na długotrwałe tolerowanie działalności handlowej i podjęcie przez powódkę kroków prawnych dopiero wówczas, gdy pozwana wypracowała własną pozycję rynkową i jest rozpoznawalna wśród klientów.

Należy wyjaśnić, że reguła, na którą powołuje się pozwana ma podstawę prawną w przepisie 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, które przewidują pięcioletni termin, po którego upływie uprawniony nie może sprzeciwić się rejestracji, ani używaniu kolizyjnego znaku towarowego. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar )

W niniejszej sprawie nie można zastosować wprost art. 54, ponieważ 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. Sąd jest jednak przekonany, że okres faktycznego, udowodnionego używania przez pozwaną oznaczenia (...)w Polsce od 1998 r., a zatem przez 8 lat przed datą zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...)nie powinien być pomijany przy ocenie zasadności roszczenia zakazowego, tym bardziej, że okres ten został uwzględniony przy ustaleniu wtórnej zdolności odróżniającej i siły znaku. Zanim bowiem 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 włosów, 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 102 ust. 1 rozporządzenia nakłada na sąd obowiązek zastosowania względem naruszcziela sankcji zakazowych, o ile jednak nie istnieją szczególne powody zaniechania tego. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., umożliwia uwzględnienie w każdym przypadku szczególnych okoliczności sprawy. Sąd jest zdania, 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.***

II.

### ***Ocena zarzutu naruszenia praw autorskich (...) Inc.:***

Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny (np. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 49-50), jak i orzecznictwa (por. wyrok Trybunału z 14 VII 2005 r. w sprawie C-192/04 Lagardère Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable, pkt 46), prawa autorskie, jak wszystkie prawa wyłączne, mają - co do zasady - charakter terytorialny. Zarówno więc osobiste jak i majątkowe prawa do utworu podlegają ochronie na podstawie przepisów danego kraju jedynie na jego obszarze.

Na gruncie ustawy z dnia 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nie-trwała, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25 IV 1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 p.a.p.p.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje bowiem ex lege, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych.

W niniejszej sprawie (...) Inc. będąca spółką handlową prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej żąda udzielenia w Polsce ochrony, wynikających ze świadectwa rejestracji wystawionego przez amerykański Urząd Praw Autorskich (U.S. Copyright Office), praw do utworów – postaci kucyków pod nazwą (...). Regulacja praw autorskich w USA, w odróżnianiu od polskiej ustawy, 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 podpisany – właściciela wszystkich praw autorskich ( in the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright). 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.

Stosownie do art. 5 ust. 4 p.a.p.p., przepisy tej ustawy stosuje się do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Nie ulega wątpliwości, że zarówno Rzeczypospolita Polska, jak i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są sygnatariuszami Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu 24 VII 1971 r. (Dz. U. 1990, Nr 82, poz. 474), a tym samym należą do Związku utworzonego na mocy art. 1 tego Aktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji, w odniesieniu do dzieł, co do których autorom przysługuje na jej podstawie ochrona w państwach należących do Związku, innych niż państwa pochodzenia dzieła, ich autorzy korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają aktualnie lub w przyszłości swoim obywatelom, jak też z praw specjalnie przyznanych przez konwencję. Według zaś ust. 2 art. 5, korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności; nie jest uzależnione od istnienia ochrony w państwie pochodzenia dzieła. A zatem, poza postanowieniami konwencji, zakres jak i sposoby dochodzenia ochrony praw autorskich normowane są wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się udzielenia ochrony. Konwencja berneńska opiera się więc na zasadzie asymilacji (określanej także jako zasada traktowania narodowego), zgodnie z którą autorzy z krajów należących do Związku, innych niż kraj pochodzenia dzieła, powinni być traktowani w państwie dochodzenia ochrony na równi z jego obywatelami.

W przekonaniu Sądu, (...) Inc. może dochodzić w Polsce ochrony nabytych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej praw autorskich wyłącznie w oparciu o przepisy prawa polskiego. Jak przy tym trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 15 IX 2011 r. (IICSK 572/10), prawu państwa ochrony podlega nie tylko zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia ale wszystkie kwestie objęte statutem praw autorskich, a więc również wiążące się z oceną powstania, treści i wygaśnięcia praw autorskich. Oznacza to, że powódka – by skutecznie domagać się ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – obowiązana była udowodnić w tym postępowaniu nie tylko fakt naruszenia praw autorskich, ale również przedstawić wymagane przez polską ustawę dowody na to, że prawa te w ogóle jej przysługują. Nie można bowiem przyjąć, że w postępowaniu przed sądem polskim do oceny przesłanek nabycia autorskich praw majątkowych przez spółkę amerykańską oraz skutków tego nabycia mają zastosowanie przepisy kraju powstania dzieła, w tym przypadku pierwotnego nabycia praw autorskich. W tym kontekście, przedstawionych przez (...) Inc. świadectw rejestracji w amerykańskim Urzędzie Praw Autorskich nie można uznać za dokumenty wystarczające do wykazania, że powódka była podmiotem praw autorskich do utworów – postaci kuczka produkowanego i dystrybuowanego pod nazwą (...). O ile bowiem certyfikaty te potwierdzały nabycie praw na gruncie The Copyright Act, o tyle nie odpowiadały wymogom prawa polskiego, które w sposób odmienny niż regulacja amerykańska normuje kwestię nabywania majątkowych praw autorskich przez osoby prawne i dla przyznania im ochrony 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.

Zważywszy, że (...) Inc. nie wykazała w pozwie (stosownie do art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. i art. 6 k.c.), iż w drodze sukcesji szczególnej nabyła od twórcy autorskie prawa majątkowe do spornych utworów, **Sąd uznał za zasadny zarzut pozwanej braku legitymacji czynnej do występowania z powództwem opartym na art. 79 ust. 1 p.a.p.p.** Stwierdzenia tego nie może zmienić, podniesiony przez powódkę przed zamknięciem rozprawy, argument, iż z uwagi na to, że twórca postaci kuczka nie ujawnił swojego autorstwa, (...) Inc. (jako producent) zastępuje go w wykonywaniu praw autorskich. Należy wskazać, że powołany przepis art. 8 ust. 3 p.a.p.p. znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy autor dobrowolnie korzysta z prawa do udostępnienia swojego utworu anonimowo (art. 16 pkt 2 p.a.p.p.).

Pojawia się wówczas problem, kto powinien wykonywać przysługujące mu prawa autorskie o charakterze zarówno osobistym, jak i majątkowym. Art. 8 ust. 3 normuje tę kwestię, przyznając określone uprawnienia producentowi lub innym wymienionym tam podmiotom. Sąd podziela pogląd, że powołany przepis kształtuje instytucję zastępstwa pośredniego, w ramach której producent działa we własnym imieniu, ale na rachunek twórcy i jest obowiązany wydać mu wszystko, co uzyskał w ramach korzystania z przysługujących mu praw autorskich (tak: J. Barta, komentarz do art. 8, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, pkt. 15-17, LEX 2011; M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa*, rozdział 2.3.4.2.4, LEX 2011).

Zaprezentowana wykładnia wyłącza zastosowanie przepisu art. 8 ust. 3 p.a.p.p. do stanu faktycznego ustalonego w niniejszej sprawie. W pierwszym rzędzie należy wskazać, że (...) Inc. od początku postępowania konsekwentnie podawała się za podmiot uprawniony z praw do utworów - postaci kucyka pony, a nie jedynie za osobę działającą w zastępstwie ich autora. Zmiana stanowiska nastąpiła dopiero po zgłoszeniu przez pozwaną obszernie umotywowanego zarzutu nieudowodnienia przez powódkę, iż to jej służą prawa autorskie, których ochrony żąda w tym postępowaniu. Konsekwencją postawienia tezy o przynależnych spółce prawach autorskich było zgłoszenie twierdzeń i dowodów (certyfikaty rejestracji U.S. Copyright Office), a nie twierdzeń i dowodów istotnych (z punktu widzenia art. 227 k.p.c.) dla przyjęcia, że (...) Inc. wykonuje prawa autorskie anonimowego twórcy.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu – art. 6 k.c., powódkę obciąża niewykazanie przesłanek zastosowania art. 8 ust. 3 p.a.p.p., nieudowodnienie, że twórcy poszczególnych utworów – postaci kucyka (...), dobrowolnie podjęli decyzję o udostępnieniu go anonimowo, czyli – *verba legis* – o nieujawnianiu swojego autorstwa. Nie potwierdzają tego w szczególności świadectwa rejestracji, które, zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 244 § 1 k.p.c., stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, to znaczy – nabycia przez (...) Inc. praw autorskich do opisanych w nich utworów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie zawierają one natomiast urzędowego poświadczenia, że pierwotni autorzy wskazanych tam utworów – przy zachowaniu pełni praw autorskich – dobrowolnie postanowili się nie ujawniać i pozostawić wykonywanie swoich praw powodowej spółce. Przyjęcie takiego zapatrywania stałoby w sprzeczności z istotą amerykańskiej instytucji utworów wykonywanych na zamówienie, która pozwala na wykreowanie praw autorskich w sposób bezpośredni i pierwotny dla osoby innej niż autor. W ramach konstrukcji prawnej *Works Made for Hire* dokonanie identyfikacji rzeczywistego twórcy nie tylko jest istotne, ale nawet może okazać się całkowicie zbędne, skoro prawa autorskie nie powstają dla niego, tylko dla zamawiającego, a tym samym nie odbywa się ich przeniesienie z jednego podmiotu na drugi.

Należy zauważyć, że argumentację (...) Inc. cechuje w tej kwestii daleko idąca nie-konsekwencja, z jednej bowiem strony przedstawia ona dokumenty na okoliczność, że nabyła prawa autorskie do spornych utworów w oparciu o przepisy prawa amerykańskiego (§ 201b. The Copyright Act z 1976 r.), z drugiej zaś – na potrzeby postępowania przed sądem polskim – w oparciu o te same dokumenty twierdzi, że występuje jedynie jako pośrednik – wykonawca praw twórcy, który dobrowolnie podjął decyzję o nieujawnianiu swego autorstwa. Oczywistym jest, że nie może zachodzić sytuacja, w której równocześnie na gruncie regulacji amerykańskiej autor utworu nigdy nie nabył do niego prawa, gdyż powstało ono w sposób pierwotny dla (...) Inc., zaś w oparciu o przepisy polskie w tym samym stanie faktycznym autor zachował pełnię swoich praw, nie ujawnił tylko swojej tożsamości, zaś powódka (jako producent) zastępczo wykonuje jego prawa.

Sąd jest przekonany, że zaofiarowane dowody w postaci świadectw U.S. Copyright Office są wystarczające dla ustalenia, że zgodnie z prawem amerykańskim powódka stała się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotem praw autorskich do postaci kucyka (...). Jeżeli jednak chciała ona skutecznie dojść ochrony swoich praw na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – stosownie do 5 ust. 1 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej – winna była wykazać, że nastąpiła na jej rzecz skuteczna sukcesja praw autorskich również w oparciu o przepisy regulacji polskiej, to znaczy, że zawarła umowę z autorem (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.) albo że mamy do czynienia z utworem pracowniczym (art. 12 p.a.p.p.). ***Obciążający (...) Inc. brak dowodu na tę okoliczność uzasadnia oddalenie żądania z pkt II. pozwu, opartego na przepisie art. 79 ust. 1 p.a.p.p.***

Niejako na marginesie rozważań należy zaznaczyć, że nawet gdyby przyjąć, iż (...) Inc. przysługuje kompetencja do wykonywania praw autorskich do postaci kucyka (...), to i tak nie byłoby podstaw do uwzględniania zgłoszonych przez nią żądań. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2<sup>1</sup> p.a.p.p., ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, a contrario nie są nią objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Ochrona prawnoautorska dotyczy nie samego pomysłu, lecz jedynie jego konkretnej realizacji. Zasada ta znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów, w którym konsekwentnie twierdzi się, że przedmiot niematerialny nie może mieć charakteru ogólnego pomysłu, i być jedynie powieleniem powszechnie funkcjonujących w rzeczywistości idei i projektów lecz powinien mieć charakter nowatorski i oryginalny (tak np. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 XII 2006 r. sygn. akt I ACa 672/06, LEX nr 330985), zaś wykorzystanie cudzego pomysłu przy oryginalnej treści nowego dzieła nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale własny oryginalny utwór (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 IX 1995 r. sygn. akt I ACr 620/95, LEX nr 62623).

Żądając zakazania pozwanej 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 (...) **powódka 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 (...) oferuje kucyki 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.

### III.

#### **Ocena zarzutu naruszenia reguł uczciwej konkurencji.**

Żądając zakazania pozwanej 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 (...), a także nakazania pozwanej zniszczenia znajdujących się w jej dyspozycji zabawek i opakowań zabawek (...) oraz wycofania od dystrybutorów wprowadzanych do obrotu i niebędących jeszcze ich własnością zabawek (...), (...) spółka z o.o. w W. odwołuje się do przepisów ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żądania te, odnoszące się wprost do ochrony oznaczenia towaru, dotknięte są tą samą co w przypadku roszczeń (...) Inc. wadą niedopuszczalnego uogólnienia (przez użycie sformułowania : lub inną nazwą podobną do oznaczenia (...)).

Zgodnie z jej art. 1, ustawa 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 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

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 (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji 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 wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. 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) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

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 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaru, które może wprowadzić w błąd co do jego pochodzenia oraz wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać taki skutek. Przepis ten – analogicznie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych – chroni oznaczenia, które nie zostały objęte wyłącznością wynikającą z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym zdołały wypracować własną zdolność odróżniającą, przed działaniami naruszydciela, który później rozpoczął używanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdują zastosowanie powołane wyżej reguły wypracowane w orzecznictwie sądów wspólnotowych, z tym zastrzeżeniem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wyłącznego lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy, a zasięg jej działania ogranicza się do terytorium Polski.

***Spółka (...) nie udowodniła w tym postępowaniu zaistnienia przesłanek dopuszczenia się przez pozwaną 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 kucyki H. i S. są wprowadzane do obrotu pod nazwami (...) i (...). Sam pełnomocnik powódek – w pismach procesowych i w oświadczeniu złożonym na rozprawie 20 IX 2010 r. - wskazuje koniec lat 90-tych XX wieku, jako początek oferowania w Polsce zabawek (...). Materiał dowodowy nie daje 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. Odmienne zeznania świadka J. L., która wskazuje na początek lat 90-tych, nie znajdują żadnego potwierdzenia w dokumentach, czy katalogach, powszechnie stosowanych jako dowody w tego typu sprawach. Zeznania świadka Sąd uznał w tym zakresie za całkowicie niewiarygodne, szczególnie że J. L. ogranicza się do prostego stwierdzenia, nie powołując żadnych konkretów dotyczących sprzedaży, działań reklamowych i marketingowych. Na dane liczbowe świadek powołuje się w odniesieniu roku 2000 i następnych. Ustalenia pierwszeństwa używania w Polsce oznaczenia (...) nie można także oprzeć na zbyt ogólnych, niepozbawionych wątpliwości i zastrzeżeń, zeznaniach świadka W. B..

Potencjalni nabywcy mogą być zatem w tym przypadku wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towaru, nie wynika to jednak z (udowodnionego) podszywania się przez pozwaną pod wcześniejsze oznaczenie używane przez powódkę lecz z równoczesnego pojawienia się na rynku zabawek o zbliżonych, bardzo opisowych nazwach.

Nie zasługuje na uznanie także żądanie oparte na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powódka nie dowiodła bowiem bezpośredniego naruszenia ani zagrożenia naruszenia jej interesów gospodarczych, a w szczególności świadomego korzystania przez pozwaną z wypracowanej przez nią wcześniej renomy. Motywy pozwu, w części dotyczącej faktów odnoszą się w istocie do działania stypizowanego jako czyn nieuczciwej konkurencji w art. 10 u.z.n.k., z którego wynikają także objęte pkt III. pozwu żądania. Sprzeczność działań pozwanej z klauzulą generalną oceniana jest natomiast wyłącznie na płaszczyźnie prawnej, nie przenosząc się na odrębny od używania oznaczenia (...) zakaz ani nakaz. W uzasadnieniu znaleźć można obszerne odniesienia do podobieństwa produktów i ich opakowań, które jednak nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, H. nie domaga się bowiem zakazania kopiowania (naśladowania) oferowanych przez nią zabawek, stosowania określonych opakowań, ale wyłącznie używania dla kucyków oznaczenia (...). Stwierdzenie o łudzącym podobieństwie zabawek stron powódka umieszcza jedynie w treści oświadczenia o przeproszeniu, którego złożenia żąda od pozwanej. Takie sformułowanie żądań z pkt III. pozwu, przy braku konsekwencji, zdaje się wskazywać na to, że powódka akceptuje oferowanie przez pozwaną kucyków naśladowujących jej zabawki, ergo dalsze naruszanie renomy, sprzeciwiając się jedynie używaniu kolizyjnego oznaczenia (...). Na marginesie warto tylko zauważyć, że towary pozwanej są wprowadzane do obrotu i oferowane nabywcom w opakowaniach ze znanym i dobrze rozpoznawalnym przez nich znakiem towarowym **S.** w sposób jednoznaczny indywidualizującymi przedsiębiorcę, od którego pochodzą, zaś : Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwale umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu /.../ (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11 VI 2002 r. ICKN 1319/00)

Także w przypadku żądań wynikających z naruszenia reguł uczciwej konkurencji należy stwierdzić, że 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 klientów. Słusznie pozwana zarzuca więc, że 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 współzycia społecznego art. 5 k.c., stanowiące nadużycie prawa podmiotowego. (por. także wyroki Sądu Najwyższego z 2 I 2007 r. VCSK 311/06 i z 9 IV 2008 r. VCSK 503/07)

***Za nieusprawiedliwione – co do zasady – i nieudowodnione, a przez to podlegające oddaleniu, Sąd uznał także powództwo H. wynikające z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.***  
( a contrario art. 18 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1)

***O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.*** – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika



w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w czterokrotnej minimalnej wysokości, należne od każdej z powódek, ze względu na współuczestnictwo formalne po stronie biernej i jednokrotny zwrot kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.