

## POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

z udziałem **B. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

I. udzielić P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zabezpieczenia roszczeń o ochronę unijnego znaku towarowego o nr EUTM 013735758 oraz o zakazanie B. S.A. z siedzibą w Warszawie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji tj. roszczeń o:

a. zakazanie obowiązaney wytwarzania, oferowania (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, składowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1, a także zakazania oznaczania w/w towaru w sposób wskazany w pkt 1,

b. nakazanie obowiązaney usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez wycofanie z obrotu towarów stanowiących napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towarów pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniach stanowiących szklane butelki o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 poniżej,

c. nakazanie obowiązaney usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez zniszczenie na koszt obowiązaney, stanowiących jej własność opakowań towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, stanowiących szklane butelki o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1,

### poprzez:

1. zakazanie B. S.A. z siedzibą w Warszawie na czas trwania postępowania wytwarzania, oferowania (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, składowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki,

w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o następujących cechach:

- zawierającym trzy pasma kolorystyczne na froncie tj. ciemną szyjkę butelki w owijce zawierającej element tekstowy, jasne środkowe pasmo obejmujące większą część frontu oraz ciemne pasmo w dolnej szerszej części frontu butelki, układające się w motyw graficzny otwartej książki,
- zawierającym ciemny logotyp umieszczony od frontu butelki w jej górnej, szerszej części, napis dotyczący nazwy towaru wykonany prostą czcionką i elementy tekstowe,
- zawierającym oznaczenie wskazujące na zawartość alkoholu oraz pojemność butelki pisane w dolnej, szerszej części frontu butelki prostą czcionką,
- zawierającym ciemne zamknięcia na szyjce butelki w postaci ciemnej zakrętki o prostej geometrycznej formie,



w szczególności w opakowaniu o wyglądzie:

a także przez zakazanie obowiązanej oznaczania napojów spirytusowych należących do kategorii wódki, w tym w szczególności pod nazwą „Wódka Premium Adam Mickiewicz” w wyżej opisany sposób,

2. zajęcie, na czas trwania postępowania, stanowiących własność obowiązanej opakowań o wyglądzie przedstawionym w pkt 1. znajdujących się we wszelkich magazynach należących do obowiązanej, lub będących w jej dyspozycji, w szczególności w magazynie (...) pod adresem: J. , (...) K. ;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej dwutygodniowy termin do wystąpienia względem B. S.A. z siedzibą w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.a-c.

## Uzasadnienie

16 kwietnia 2019 r. P. S.A. w Bielsku-Białej wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o ochronę unijnego znaku towarowego o nr EUTM 013735758 oraz o zakazanie B. S.A. w Warszawie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji tj. roszczeń o:

a. zakazanie obowiązanej wytwarzania, oferowania (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, składowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum niniejszego wniosku, a także zakazania oznaczania w/w towaru w sposób wskazany w pkt 1 petitum wniosku,

b. nakazanie obowiązanej usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez wycofanie z obrotu towarów stanowiących napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towarów pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniach stanowiących szklane butelki o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum niniejszego wniosku,

c. nakazanie obowiązanej usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez zniszczenie na koszt obowiązanej, stanowiących jej własność opakowań towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, stanowiących szklane butelki o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum niniejszego wniosku,

poprzez:

1. zakazanie B. S.A. z siedzibą w Warszawie na czas trwania postępowania wytwarzania, oferowania (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, składowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru stanowiącego napój spirytusowy należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn. Wódka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej szyjce o następujących cechach:

- zawierającym trzy pasma kolorystyczne na froncie butelki tj. ciemnej szyjki butelki w owijce zawierającej element tekstowy, jasnego środkowego pasma, obejmującego większą część frontu butelki oraz ciemnego pasma w dolnej szerszej części frontu butelki układającego się w motyw graficzny otwartej książki,
- zawierającym ciemny logotyp umieszczony od frontu butelki w jej górnej, szerszej części i zawierający napis dotyczący nazwy towaru wykonany prostą czcionką i elementy tekstowe,
- zawierającym oznaczenie wskazujące na zawartość alkoholu oraz pojemność butelki pisane w dolnej, szerszej części frontu butelki prostą czcionką,
- zawierającym ciemne zamknięcia na szyjce butelki w postaci ciemnej zakrętki o prostej geometrycznej formie,



tj. w szczególności w opakowaniu wyglądającym w następujący sposób:

a także zakazanie oznaczania towaru stanowiącego napój spirytusowy, należący do kategorii wódki, w tym w szczególności towaru pn Wódka Premium Adam Mickiewicz, w w/w sposób;

2. zajęcie, na czas trwania postępowania, towarów oznaczonych oznaczeniami opisanymi w pkt I petitum wniosku, znajdujących się we wszelkich magazynach należących do obowiązanej, lub będących w dyspozycji obowiązanej, w tym w szczególności w magazynie – (...) pod adresem: J., (...) K. .

Ponadto, na podstawie art. 756<sup>2</sup> § 1 pkt 1 w zw. z art. 1051<sup>1</sup> § 1 k.p.c., wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty kwoty 5.000 zł na jej rzecz za każdy dzień naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia Sądu nakazującego zaniechanie na czas procesu działań wskazanych w pkt. 1. lub 2. powyżej.

#### **Sąd ustalił:**

P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jest jednym z czołowych (...) producentów wyrobów spirytusowych nawiązujących do tradycji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego P. działającego od 1946 r. Wyroby uprawnionej produkowane są wyłącznie z wykorzystaniem starannie wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości. Spółka stara się zachować wysokie standardy produkcji przez ciągłe inwestycje technologiczne. Wyroby P. S.A. są dostępne we wszystkich sieciach handlowych i 75 hurtowniach na terenie P. . Napoje alkoholowe sprzedawane są nie tylko na rynku krajowym, ale także eksportowane do U., N., C., S., W., A., F., B., C., W. oraz do W. . Uprawniona oferuje znane w P. marek wyrobów alkoholowych, m.in.: likier (...) oraz wódki (...), (...), (...) i (...). (dowód: odpis z KRS k.61-68, wydruki ze strony internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) k.70-85)

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jest uprawniona do



unijnego znaku towarowego 3D o wyglądzie (w kolorach czarnym i białym), zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) pod nr 013735758 z pierwszeństwem od 13 lutego 2015 r. dla towarów w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej – napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa). P. S.A. jest licencjodawcą tego znaku, upoważnionym na podstawie umowy z 30 marca 2016 r. do występowania z powództwami w sprawach o jego naruszenie. (dowód: certyfikat i wydruk z bazy EUIPO k.829-835, umowa licencyjna k.837-843)

Ogiński Vodka wywodzi swą nazwę od żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku słynnego (...) kompozytora, autora poloneza a-moll (...) – M.O. . Wielokrotnie filtrowana wódka Ogiński, wytwarzana z ziaren kukurydzy, charakteryzuje się neutralnym smakiem. Została wprowadzona na rynek w październiku 2015 r. i od samego początku cieszy się zainteresowaniem konsumentów oraz uznaniem specjalistów. Nagrodzono ją złotym medalem w międzynarodowym konkursie (...) w październiku 2018 r., w którym grono ekspertów w blind testach doceniło jej aromat, smak, finisz i całościowe wrażenie. Najpopularniejszą wersją wódki Ogiński jest wersja klasyczna w butelkach o pojemności 0,5 i 0,7 l. Uprawniona oferuje również wódki smakowe: (...), (...), (...), (...) w butelkach o pojemności 0,5 l, a także wódkę organiczną (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.84-92, 183-195, faktury z lat 2015-2019 k.94-154, kopie magazynów (...) k.197-205, certyfikat i fotografia medalu k.180-181)

Wódka Ogiński mieści się w średnim pułapie cenowym, cena detaliczna butelki o pojemności 0,5 l wynosi (...) zł, a butelki o pojemność 0,7 l – (...) zł. Z racji eleganckiego, minimalistycznego kształtu butelki, jest częstym wyborem na imprezy weselne. (dowód: wydruki ze stron internetowych, ranking wódek weselnych z 2017 r. k.156-174) Od momentu ich wprowadzenia na rynek do 9 kwietnia 2019 r. liczba sprzedanych wódek Ogiński we wszystkich rodzajach wyniosła (...) sztuk, w tym (...) wersji klasycznej. Najpopularniejszą pojemnością jest wariant 0,5 l – (...) sprzedanych sztuk wersji klasycznej. Globalna wartość netto sprzedaży wyniosła (...) zł, w tym (...) zł wersji klasycznej. Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła (...) zł netto (...) sztuk), w tym wersji klasycznej (...) zł. (dowód: zestawienia sprzedaży z 26/10/2015-09/04/2018 r. k.176-178, faktury k. 94-154)

P. S.A. dba o promocję marki **OGIŃSKI** w bracie branżowej, m.in. w magazynie (...), a także w gazetkach reklamowych detalicznych sieci handlowych. Od początku 2019 r. promocja wódek

Ogiński ma miejsce również za pośrednictwem mediów społeczno-ciowych, m.in. przez profil Ogiński Vodka w serwisie (...), który w ciągu 70 dni istnienia osiągnął zasięg prawie 535 tysięcy odsłon i 634 polubienia. Produkt prezentowany jest na targach ślubnych. W sklepach detalicznych jest wystawiany na charakterystycznych ekspozytorach w kształcie fortepianu. Wyróżniające się ekspozytory znajdują się również w sklepach bezcłowych na lotniskach i w ten sposób są promowane wśród turystów. Na promocję Ogiński Vodka w latach 2015-2018 uprawniona wydała (...) zł. (dowód: kopie magazynów k.197-205, kopie gazetek reklamowych 207-699, fotografie k.701-708, 729-823, wydruki ze strony (...).com k.710-712, raport k.713-726, zestawienia k.825-827)

B. S.A. z siedzibą w Warszawie jest producentem napojów spirytusowych. Należy do jednej z największych grup przetwórstwa rolnego, obok (...), (...), (...), (...) i (...). Przy produkcji alkoholi wysokoprocentowych stosuje siedmiokrotną destylację gwarantującą czystość i wysoką jakość uzyskanego alkoholu. Obowiązana produkuje i wprowadza do obrotu wódkę: (...) (...), (...) (...), Wódka (...), (...), (...) i (...), a od kwietnia 2019 r. również wódkę Adam Mickiewicz w butelce o wyglądzie:



. (dowód: wydruk z KRS k.845-854, wydruki ze strony internetowej k.856-863) W swej ofercie alkoholi wysokoprocentowych obowiązana nie posiadała wcześniej produktów w butelkach o podobnym kształcie i szacie graficznej.

„Grupa (...) alkohol na wesele” zajmuje się zaopatrzeniem w alkohol imprez okolicznościowych, w szczególności wesel. Prowadzi działalność m.in. za pośrednictwem strony internetowej (...).com.pl. Na jej profilu rozpoczęto promowanie produktu obowiązanej, który następnie wprowadzono do obrotu za pośrednictwem sieci Internet i w sprzedaży stacjonarnej. (dowód: wydruki ze stron internetowych z 25/03/2019 r. k.865-870, 878-889, 894-920, paragon k.892)

30 marca 2019 r. uprawniona otrzymała mailowe zapytanie o datę wprowadzenia na rynek wódki Adam Mickiewicz, którą mylnie utożsamiono z P. S.A. Obowiązana nie jest powiązana gospodarczo z uprawnioną i nie ma zgody spółki A. na korzystanie ze znaku towarowego nr 013735758. (dowód: wydruk e-maila k.891)

Wódka Adam Mickiewicz naśladuje Ogiński Vodka, która jest od kilku lat znana i rozpoznawalna w relevantnym kręgu konsumentów alkoholi wysokoprocentowych, zwłaszcza w segmencie wódek



weselnym. Podobieństwo wyglądu:

, ceny

oraz sposobu promocji obu produktów skutkować może tym, że niedawno wprowadzona na rynek wódka obowiązanej będzie korzystać z renomy, rozpoznawalności i pozycji rynkowej wódki uprawnionej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.931-952, dowody rzeczowe) Według uprawnionej, upodobnienie wyglądu opakowania nowego produktu obowiązanej do Ogiński Vodka może wynikać z działań G.Ch. , który zakończył we wrześniu 2018 r. dwuletnią współpracę z P. S.A. i został prezesem zarządu obowiązanej spółki. (dowód: umowa zlecenie k.960-964, wypowiedzenie i korespondencja k.966-967)

### Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia krajowych i unijnych praw własności przemysłowej i reguł uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. 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. 730<sup>1</sup> k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje, 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.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości (art. 747 pkt 1 k.p.c.). Jeżeli jego przedmiotem 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 na czas trwania postępowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążać ponad potrzebę.

### I. Odnośnie do naruszenia praw do unijnego znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...). Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...).

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 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, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Stosownie do art. 25 ust. 1 rozporządzenia, unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjodawca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia (ust. 3).



Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie będą mieć elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 *LTJ* (...)). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...)).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, 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 Sprawiedliwości z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)). Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P (...)).

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może kształtować się różnie, w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)). Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych

znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...).

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem, wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)). Ciężar udowodnienia siły znaku i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

**Stawiany obowiązanej zarzut naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest zasadny:** zaoferowany przez uprawnioną bogaty materiał dowodowy przekonuje o prawie P. S.A. używania na terytorium Unii Europejskiej trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego



butelkę o wyglądzie zarejestrowanego w EUIPO pod nr 013735758 z pierwszeństwem od dnia 13 lutego 2015 r. dla napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa. Znak ten intensywnie używany jest dobrze znany i rozpoznawalny w relewantnym kręgu konsumentów zainteresowanych nabywaniem tego rodzaju towarów. Z uprawnień licencjodawcy wynika dla P. S.A. możliwość dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich, które bez zgody właściciela znaku i upoważnionych przezeń podmiotów używają dla identycznych lub podobnych z objętymi ochroną towarów lub usług konfuzyjnie podobnych oznaczeń.

Dla towarów identycznych z objętymi ochroną unijnego znaku towarowego nr 013735758 obowiązana używa butelki o wyglądzie realizującym tę samą co znak uprawnionej koncepcję: prosty kształt, na białym matowym szkłe znajdują się czarne elementy graficzne i nazwisko Adama Mickiewicza. Wygląd butelki niewątpliwie kojarzy się z trójwymiarowym oznaczeniem uprawnionej. Potencjalni nabywcy wysokoprocentowych alkoholi mogą błędnie uznać, że wódka Adam Mickiewicz pochodzi od P. S.A. lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i utratę zdolności odróżniającej przez znak EUTM 013735758. Naruszają prawidłowe pełnienie przezeń funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Można także uznać za dostatecznie uprawdopodobnioną renomę znaku towarowego EUTM 013735758, która uprawnia P. S.A. do jego ochrony na podstawie art. 9 ust. 2c: Orzecznictwo sądów unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10.02.2011 r., IV CSK 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 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 (...) 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 20.03.1883 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 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 (...), z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 (...). Także w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 (...) 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 wszech-stronnej 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.

Pojęcie „podobieństwa” jest w tym przypadku rozumiane odmiennie od użytego w art. 9 pkt b.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, wydanym 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 (...), ustawodawca ogranicza się do wymogu, by było ono w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek. Ochrona przewidziana w pkt c., z której korzystają renomowane znaki towarowe, może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa. Zadaniem sądu jest sprawdzenie, czy ze względu na zaistnienie innych istotnych czynników takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego zainteresowany krąg odbiorców będzie w stanie dostrzec między tymi oznaczeniami związek (por. powołane tam wyroki).

W przekonaniu Sądu podobieństwo koncepcyjne unijnego znaku towarowego i butelki wódki Adam Mickiewicz jest wystarczające do uznania za uprawdopodobniony fakt naruszenia przez obowiązującą renomę znaku spółki A. . Zważywszy niedawne wprowadzenie przez obowiązującą na rynek wódki Adam Mickiewicz, ocena naruszenia możliwa jest jedynie z punktu widzenia zagrożenia, jakie stanowi stosowanie przez obowiązującą spornych butelek dla odróżniającego charakteru znaku unijnego oraz czerpania przez B. S.A. nienależnych korzyści z jego renomy. Nie ulega wątpliwości Sądowi, że takie realne zagrożenie w tym wypadku istnieje (por. wyrok Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 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 określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa 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 unijnego. 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;
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zdaniem Sądu używanie przez obowiązującą opakowań o wyglądzie kojarzącym się ze znanym na rynku napojów alkoholowych znakiem EUTM 013735758 dla towarów identycznych z tymi, dla których chroniony jest ten znak istotnie narusza prawa P. S.A., która – nie wyrażając na to zgody – może skutecznie się takim działaniom sprzeciwić.

## **II. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:**

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

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

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

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszydiciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm (por. M.Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1).

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r., III CKN

213/01, OSNC 2003/12/169). Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się, stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. **Z przyczyn przedstawionych w pkt 1 można zatem uznać, że B. S.A. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie.**

**Działania obowiązanej można także uznać za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.** Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (wyrok z 2.01.2007 r., V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok z 27.02.2009 r., V CSK 337/08).

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego, interes przedsiębiorcy uzasadniający ochronę nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi

ochrony, którą obierze uprawniony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09).

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodsywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w (...) społeczności, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09).

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. Aby uzyskać ochronę, przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

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

Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa;
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda;
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki

przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Wobec dopuszczenia się przez obowiązującą czynu nieuczciwej stypizowanego w art. 10 i zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., P. S.A może żądać zastosowania względem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

W przekonaniu Sądu przyszłe roszczenia zakazowe i sposoby usunięcia powstałych już skutków naruszeń sformułowane w pkt a-c wniosku, oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia, art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., można uznać za należycie uprawdopodobnione i zasługujące na zabezpieczenie. Zważywszy różnorodność kształtów i elementów graficznych butelek obecnych na unijnym rynku napojów alkoholowych, podobieństwo opakowania wódki Adam Mickiewicz do znaku towarowego i wyglądu opakowania Vodka Ogiński może wynikać z celowego działania. Naruszenie prawa do znaku unijnego może odnosić się do terytoriów państw członkowskich innych niż P., gdzie potencjalni nabywcy nie władają językiem (...), a postaci Adama Mickiewicza i M.O. nie są rozpoznawalne. Poza P. skojarzenie przez potencjalnych nabywców butelki wódki obowiązanej będzie wynikało z jej identycznego kształtu, kolorystyki i układu elementów graficznych oraz słownych. Takie upodobnienie opakowań tożsamyh towarów nie jest usprawiedliwione względami funkcjonalnymi ani praktyką rynkową producentów napojów alkoholowych i opakowań wódek. Nie ma żadnych przeszkód, by wchodząc na rynek z nowym towarem obowiązana bardziej odróżniła się od oferty konkurentów.

W sytuacji prowadzenia przez B. S.A. szeroko zakrojonej działalności produkcyjnej i handlowej z użyciem oznaczenia niewątpliwie kojarzącego się z trójwymiarowym znakiem towarowym należy uznać rację uprawnionej domagającej się niezwłocznego uregulowania wzajemnych stosunków stron w taki sposób, by w czasie trwania postępowania B. S.A. nie korzystała z kolizyjnych oznaczeń i nie kierowała do potencjalnych nabywców wódek mogących wprowadzać w błąd informacji handlowych. Zastosowanie względem obowiązanej środków tymczasowych leży także w interesie konsumentów, którzy mogą popaść w konfuzję co do tego, że wódka Adam Mickiewicz pochodzi od uprawnionej do znanego im znaku towarowego EUTM 013735758 oraz producenta cenionej przez nich wódki Ogiński.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla P. S.A. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw i interesów gospodarczych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na



prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanej naruszeń pozbawi P. S.A. ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązaną w jego toku kwestionowanych oznaczeń utrwałać skutki naruszenia i prowadzić do utraty zdolności odróżniającej znaku towarowego EUTM 013735758, których usunięcie w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Dopuszczenie do dalszych bezprawnych działań może narażać uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej szkód, równocześnie przysparzając obowiązanej nienależnych korzyści.

Wnioskowane sposoby zabezpieczenia obejmują konkretne formy naruszeń stwierdzone przez uprawnioną i znajdujące potwierdzenie w materiale dowodowym. Szeroki zakres zabezpieczenia jest usprawiedliwiony skalą naruszenia i sposobem działania obowiązanej. Nie znajduje on jednak uzasadnienia w zakresie pkt II., w którym uprawniona żąda zajęcia towarów, a nie samych tylko ich opakowań, które są przedmiotem przyszłego roszczenia z pkt c. Przedmiot zajęcia mogą ponadto stanowić tylko te opakowania, które stanowią własność obowiązanej, ze względu na ograniczenie wynikające z art. 286 p.w.p.

Zastosowane środki tymczasowe zapewnią wnioskodawczyni należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem używać oznaczeń odróżniających, które nie naruszają praw ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając, iż zajęcie naruszających produktów należyście zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie B. S.A. nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej (*a contrario* art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.). Sąd oddalił wniosek także w zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.