

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **H. Industries, Inc. z siedzibą w Stamford (USA)**



z udziałem **C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić H. Industries, Inc. w Stamford zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Warszawie naruszania praw do słownych unijnych znaków towarowych **JBL** nr 001830967 i **harman kardon** nr

001546415 oraz graficznych unijnych znaków towarowych  nr 003191004,  nr

015021652, **harman/kardon** nr 003178084,  nr 009097494 i  nr

014999494, polegających na przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w tych celach głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze wskazanych powyżej unijnych znaków towarowych, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („Serial Number”) został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to: „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN” zapisane m.in. w następujący sposób:



2. zakazanie obowiązanej popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę uprawnionej, polegających na:

a. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze wskazanych w punkcie 1. unijnych znaków towarowych, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („Serial Number”) został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to: „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN” zapisane m.in. w następujący sposób:



, a przez to uniemożliwienie konsumentom skorzystania z gwarancji na produkt udzielanej nabywcom oryginalnych towarów HARMAN;

b. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w tych celach głośników oraz słuchawek oznaczonych znakami towarowymi uprawnionej, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, a przez to uzyskiwanie przewagi cenowej nad uprawnioną oraz innymi uczestnikami rynku sprzedającymi produkty uprawnionej przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

poprzez: zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – przywozu, wprowadzania do obrotu, importowania, oferowania, reklamowania, w szczególności w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej ... , na innych stronach internetowych używanych lub będących pod kontrolą obowiązanej oraz za pośrednictwem portalu ... , głośników i słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych w punkcie 1., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („Serial Number”) został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to: „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



3. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu stanowiących jej własność głośników i słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych w punkcie 1., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od jej dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jej własnością, głośników i słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze unijnych znaków towarowych wskazanych w punkcie 1., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą, w szczególności tych, na których numer seryjny („Serial Number”) znajdujący się na opakowaniu został usunięty lub których ostatnie litery kodu SAP to: „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – będących własnością obowiązanej głośników i słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze znaków towarowych wskazanych w punkcie 1., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą, w szczególności tych, na których numer seryjny („Serial Number”) znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to: „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



znajdujących się w siedzibie obowiązanej, w hurtowniach i magazynach obowiązanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika albo osoby trzeciej;

II. zagrozić ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Warszawie nakazaniem zapłaty na rzecz H. Industries, Inc. w Stamford kwoty 1.000 tysięcy złotych za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie I.1., 2. i 3.a.;

III. oddalić wniosek w pozostałej części;

IV. wyznaczyć H. Industries, Inc. w Stamford dwutygodniowy termin do wytoczenia względem C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Warszawie powództwa obejmującego roszczenia określone w punkcie I.

UZASADNIENIE

16 maja 2019 r. H. Industries, Inc. z siedzibą w Stamford wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

I. zakazanie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Warszawie (dalej także jako spółka C.) naruszania praw ze znaków towarowych Unii Europejskiej:

- słownego unijnego znaku towarowego **JBL** nr 001830967,



- graficznego unijnego znaku towarowego nr 003191004 o następującym wyglądzie:



- graficznego unijnego znaku towarowego nr 015021652 o następującym wyglądzie:

- słownego unijnego znaku towarowego **harman kardon** nr 001546415,

- graficznego unijnego znaku towarowego harman/kardon nr 003178084 o następującym wyglądzie:

harman/kardon

- graficznego unijnego znaku towarowego HARMAN nr 009097494 o następującym wyglądzie:



- graficznego unijnego znaku towarowego HARMAN nr 014999494 o następującym wyglądzie:



polegających na przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych powyżej, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („**Serial Number**”) został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to „**AM**”, „**AS**”, „**BR**”, „**CN**”, „**IN**” lub



„**JN**” zapisane m.in. w następujący sposób:

II. zakazanie obowiązanej popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę uprawnionej, polegających na:

1. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych w pkt. I., które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („**Serial Number**”) został usunięty, lub których ostatnie litery

kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN” zapisane m.in. w następujący sposób:



, a przez to uniemożliwienie konsumentom skorzystania z gwarancji na produkt udzielanej nabywcom oryginalnych towarów Harman;

2. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach głośników oraz słuchawek oznaczonych znakami towarowymi uprawnionej, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, a przez to uzyskiwanie przewagi cenowej nad uprawnioną oraz innymi uczestnikami rynku sprzedającymi produkty uprawnionej przeznaczone na rynek EOG;

poprzez: zakazanie obowiązej – na czas trwania postępowania – przywozu, wprowadzania do obrotu, importowania, oferowania, reklamowania, w szczególności w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej ..., jak również na innych stronach internetowych używanych lub będących pod kontrolą obowiązej oraz za pośrednictwem portalu ... głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych w pkt. I., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których opakowaniach numer seryjny („Serial Number”) został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



III. nakazanie wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia towarów w postaci głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym z unijnych znaków towarowych wskazanych w pkt. I., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, przez uprawnioną lub za jej zgodą;

poprzez:

a. nakazanie obowiązej - na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jego własnością produktów w postaci głośników oraz słuchawek w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze unijnych znaków towarowych wskazanych w pkt. I., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których numer seryjny („Serial Number”) znajdujący się na opakowaniu został usunięty lub których ostatnie litery kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – produktów w postaci głośników oraz słuchawek o w opakowaniach oznaczonych chociażby jednym ze znaków towarowych wskazanych w pkt. I., które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tych, na których numer seryjny („Serial Number”) znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub których ostatnie litery kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zapisane m.in. w następujący sposób:



znajdujących się w siedzibie obowiązanej, hurtowniach i magazynach obowiązanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika albo osoby trzeciej.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 w zw. z art. 1050 § 1 oraz art. 1051¹ § 1 w zw. z art. 1050 § 1 k.p.c. wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na jej rzecz sumy 1.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie I.1-3 wniosku.

Sąd ustalił:

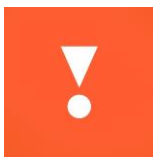
Spółka prawa handlowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej H. Industries, Incorporated z siedzibą w Stamford jest producentem i dystrybutorem sprzętu audio-wizualnego. Pracuje nad technologiami łączenia urządzeń audio-wizualnych i świadczy usługi w zakresie efektywnego współdziałania urządzeń, np. głośników przenośnych i samochodowych systemów audio. Spółka została założona w 1953 r. jako H. K., w 1956 r. zmieniła firmę na znaną obecnie H. Industries. W 1969 r. stała się właścicielem spółki J. założonej w 1927 r. jako L. Company. W 1946 r. zmianie uległa firma, początkowo brzmiąca J. , następnie skrócona do inicjałów założyciela spółki – J.. Tradycja używania znaków towarowych **JBL** sięga 73 lat, a uprawniona korzysta z nich od ponad 50 lat. Obecnie głośniki i inne sprzęty audio ze znakiem JBL cieszą się renomą, o czym świadczy wysoka sprzedaż. 75% światowych kin wybudowanych w ostatnich 20 latach korzysta ze sprzętu ze znakiem uprawnionej. Jednym z głównych obszarów działalności H. Industries, Inc. jest marketing, promowanie i udostępnianie towarów na rynki inne niż macierzysty, w tym na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód: print-screeny k.76-90) Uprawniona posiada w Polsce sieć dystrybucji produktów, ich oryginalność klienci mogą sprawdzić na stronie internetowej pod adresem Autoryzowani sprzedawcy, m.in. sieci sklepów ..., ..., używają oznaczenia „AUTORYZOWANY DEALER”. (dowód: print-screeny k.92-98)

H. Industries, Inc. jest uprawniona do unijnych znaków towarowych:

- słownego **JBL** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 27/09/2001 r. pod nr 001830967, chronionego dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki)



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 19/07/2003 r. pod nr 003191004, chronionego dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki)



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 18/05/2016 r. pod nr 015021652, chronionego dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki)

- słownego **harman kardon** zarejestrowanego w EUIPO 2/05/2001 r. pod nr 001546415, chronionego dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki)

harman/kardon

- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 5/05/2004 r. pod nr 003178084, chronionego dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzęt audio, słuchawki, głośniki) i 35. (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe)



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 26/10/2010 r. pod nr 009097494, chronionego m.in. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzęt audio, słuchawki, głośniki) i 35 (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe)



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 20/09/2016 r. pod nr 014999494, chronionego m.in. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzęt audio, słuchawki, głośniki) i 35. (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe).

(dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.100-288)

Opakowania oryginalnych urządzeń H. Industries, Inc. posiadają określone miejsce na trzy nadruki z numerami i kodami: Universal Product Code („UPC”), European Article Number („EAN”) oraz SAP. Składnikiem każdego z nich jest kod kreskowy umieszczony przez producenta. Kod SAP ma za służyć identyfikacji miejsca przeznaczenia towaru dzięki regionalnemu stock keeping unit („SKU”). Numer seryjny umożliwia ustalenie nabywcy, poprzez jego skanowanie przez kolejne podmioty, za pośrednictwem których odbywa się dystrybucja. Zeskanowane kody trafiają do systemu SAP uprawnionej umożliwiającej zidentyfikowanie łańcucha dystrybucji. Opakowanie oryginalnego produktu przeznaczonego na rynek EOG, z oznaczeniem dystrybutora, uproszczoną deklaracją zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z 16/04/2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE oraz z wymienionymi numerami i kodami wygląda następująco:



Oddzielna naklejka zawierająca numer seryjny umieszczona jest również na samych produktach (pod klapką chroniącą otwory urządzenia - głośniki lub pod gąbką na nausznikach



– słuchawki), z wyjątkiem słuchawek dousznych. Towary przeznaczone na rynek EOG posiadają SKU **EU**. (dowód: fotografie opakowania i naklejki k.290, 292)

Brak numeru seryjnego uniemożliwia uprawnionej sprawdzić, czy gwarancja produktu jest aktywna i czy jest to produkt oryginalny. W przypadku awarii nie może zapewnić jego wymiany i naprawy. Na swojej stronie internetowej ... uprawniona ostrzega przed nabyciem towarów pozbawionych numerów seryjnych, przedstawia przykładowo opakowania z numerem seryjnym i pozbawione takich oznaczeń. Informuje o nieobjęciu gwarancją produktów, które pozbawione są tych numerów. Nabywcy towaru ze znakami uprawnionej, dzięki weryfikatorowi numerów seryjnych na stronie internetowej ..., mogą sprawdzić, czy dany produkt pochodzi z oficjalnego systemu dystrybucji unijnej. Nabywcy produktów z usuniętymi numerami seryjnymi są pozbawieni możliwości skorzystania z tej usługi. (dowód: print-screen k.92-93, 435)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest niezależnym dystrybutorem sprzętu fotograficznego, audio i RTV. Na stronie internetowej pod adresem ... obowiązana informuje, że głównym obszarem jej działalności jest dostarczanie produktów „wysokiej jakości, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach”, że dzięki „zastosowaniu nowoczesnych systemów zarządzania informacją oraz obserwacjom światowych trendów” udało jej się maksymalnie obniżyć koszty obsługi sprzedażowej, dzięki czemu oferuje produkty w niskich cenach, że obsłużyła kilka tysięcy klientów z całego świata, dzięki czemu zyskała miano „Zaufanego Sprzedawcy”. Obowiązana oferuje i sprzedaje towary za pośrednictwem sklepów stacjonarnych, na terenie Polski w Warszawie i w Białymstoku, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na stronie ... oraz portalu ..., gdzie sprzedaje produkty używając loginu „...”. (dowód: odpis z KRS k.319-334, print-screens k.294-317, 336-373, raport z portalu ... k.375-376) W ofercie obowiązanej znajdują się produkty uprawnionej, m.in. głośniki JBL. (dowód: print-screens k.294-317)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obowiązana dokonała 10 527 transakcji sprzedając 10 846 urządzeń ze znakami towarowymi uprawnionej, o wartości szacowanej na 4.272.333,52 zł. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2019 r. na portalu ... dokonała 11 545 transakcji sprzedając 11 910 urządzeń ze znakami towarowymi uprawnionej, o wartości szacowanej

na 4.700.825,63 zł, co wskazuje na szeroką skalę działalności spółki C.. (dowód: raporty portalu ... k.375-376)

Nie wszystkie towary HARMAN sprzedawane przez obowiązującą zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez H. Industries, Inc. lub za jej zgodą. W okresie od października do grudnia 2018 r. uprawniona dokonała serii zakupów kontrolnych od C., które potwierdziły, że niektóre głośniki i słuchawki ze znakami towarowymi **JBL** i **HARMAN** zostały wprowadzone do obrotu poza EOG i nie były przeznaczone do sprzedaży w Unii Europejskiej. Na części z nich brak było naklejek z numerem seryjnym produktu oraz kodu kreskowego producenta. Uniemożliwia to sprawdzenie, czy urządzenie jest objęte gwarancją i czy jest to produkt oryginalny. W razie awarii, jego nabywca jest pozbawiony możliwości wymiany lub naprawy urządzenia. W niektórych przypadkach możliwe było ustalenie numeru seryjnego produktu wyłącznie na podstawie naklejki zawierającej SSN umieszczonej wewnątrz obudowy.

Niektóre z nabytych od obowiązującej towarów były oznaczone kodami wskazującymi na to, że urządzenia nie były przeznaczone na rynek EOG, w tym przypadku kody kończą się literami „**EU**”. Posiadały kody kończące się literami „**AM**” wskazujące na przeznaczenie urządzenia do sprzedaży na rynku amerykańskim. Inne oznaczenia wskazują na przeznaczenie urządzenia do sprzedaży na rynki: „**AS**” - azjatycki, „**CN**” – chiński, „**BR**” - brazylijski, „**IN**” – indyjski i „**JN**” - japoński. (dowód: dokumentacja zakupów kontrolnych – faktury, fotografie, print-screeny k.378-506)

Niewprowadzenie niektórych z nabytych od obowiązującej urządzeń do obrotu w EOG potwierdzają wyniki otrzymane z systemu informatycznego SAP SE, który umożliwia określenie rodzaju urządzenia HARMAN, w tym jego numeru seryjnego; monitorowanie miejsc wprowadzenia towaru do obrotu i jego sprzedaży. Z uzyskanych informacji wynika, że towary były przeznaczone na rynki amerykański i azjatycki. (dowód: print-screeny k.437, 452, 459, 491, 504)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy o zakazanie naruszeń praw własności przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązującego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

1. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, że

bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Równocześnie art. 15 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 ..., z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 ..., z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 ..., z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 ...)

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 ... Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel rzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem, bez żadnego zastrzeżenia umownego, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub - w końcu - prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 ... Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach ... i ... oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 ...). Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych

egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 ...)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 ... w tego rodzaju sprawach następuje odwrócenie ciężaru dowodu. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazać jego przesłanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbył w EOG.

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

- 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;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

W ocenie Sądu H. Industries, Inc. należyćie uprawdopodobniła swą wyłączność używania w Unii Europejskiej znaków towarowych: słownych **JBL** nr 001830967 i **harman kardon** nr 001546415

oraz graficznych  nr 003191004,  nr 015021652, **harman/kardon** nr 003178084,  nr 009097494 i  nr 014999494 dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki), a także pierwszeństwo używania tych oznaczeń na terytorium Polski.

Dla towarów identycznych z objętymi rejestracją znaków **JBL**, **HARMAN/KARDON** i **HARMAN** spółka C. używa identycznych oznaczeń. Jakkolwiek uprawniona nie kwestionuje oryginalności samych urządzeń, to bardzo bogaty materiał dowodowy oraz obszernie wyjaśnienia przekonują, że niektóre z oferowanych przez obowiązującą towarów ze znakami H. Industries, Inc. nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą. Spółka C. dopuszcza się zatem naruszenia praw do unijnych znaków towarowych **JBL**, **HARMAN/KARDON** i **HARMAN**. Jej działanie jest bezprawne przynajmniej w odniesieniu do tych urządzeń, które są oznaczone kodami wskazującymi wprost na przeznaczenie towaru do sprzedaży poza terytorium EOG. Brak zgody na używanie jej znaków towarowych oraz niewyczerpanie praw wynikających z rejestracji uprawnia H. Industries, Inc. do wystąpienia względem spółki C. z roszczeniami określonymi w art. 9 ust. 3 (b, c, e) rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p.

2. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane

dotatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne okrelenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

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

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga 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 któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 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 ocenie Sądu działania obowiązanej stanowią czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., godzący w interesy uprawnionej oraz szerokiego kręgu konsumentów nabywających jej urządzenia, w przypadku ich wad pozbawionych jednak możliwości skorzystania z uprawnień do żądania od producenta ich wymiany lub naprawy, o czym obowiązana wyraźnie nie informuje na stronach internetowych i w innych miejscach, w których dokonywana jest sprzedaż. W szczególności konsumenci nie są świadomi usunięcia numeru seryjnego produktu i wynikających z tego konsekwencji.

Sąd podziela twierdzenia uprawnionej, że dokonując importu urządzeń ze znakami towarowymi H. Industries, Inc. oferując je i reklamując obowiązana narusza przepisy prawa znaków towarowych (o czym mowa była wyżej) oraz dobry obyczaj handlowy nakazujący poinformowanie konsumentów, że nabycie towaru w relatywnie niższej cenie może się wiązać z utratą uprawnień do żądania od producenta wymiany lub naprawy wadliwego urządzenia.

Brak pełnej informacji godzi w interesy gospodarcze H. Industries, Inc., której towary przeznaczone na inne niż EOG rynki, są tutaj wprowadzane do obrotu w niższych cenach, jednak bez pełnej gwarancji ich naprawy lub wymiany w przypadku stwierdzenia wady urządzenia. Takie działanie może godzić w renomę uprawnionej, która – odmawiając naprawy lub wymiany towaru, z którego usunięto numer seryjny, postrzegana jest negatywnie przez konsumentów, dla których istotne jest umieszczenie na urządzeniach i ich opakowaniach znaków towarowych H. Industries, Inc. Równocześnie obowiązana czerpie z naruszenia nienależne korzyści.

Wobec wykazania przez uprawnioną, że obowiązana narusza jej interesy gospodarcze należy uznać za uprawdopodobnione przyszłe roszczenia H. Industries, Inc. sformułowane w pkt 2 i 3 wniosku, wynikające z art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Skala sprzedaży i liczne stwierdzone wypadki naruszenia uzasadniają uznanie, że H. Industries, Inc. ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia przyszłych roszczeń z pkt 1-3 wniosku. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez spółkę C. unijnych znaków towarowych godzi w interesy uprawnionej i naraża ją na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanej jej przez obowiązaną szkody.

Słusznie uprawniona wskazuje, że *interes prawny w uzyskaniu natychmiastowej, choć tymczasowej ochrony prawnej polega na zapobieżeniu niekorzystnym skutkom kontynuowania w czasie trwania procesu działalności naruszającej własność intelektualną*. [A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Zakamycze, 2000 r., str. 308-310]. *Wykazanie interesu prawnego sprowadza się do uprawdopodobnienia, że następstwa bezprawnych działań sprawcy naruszenia są nieodwracalne, a przynajmniej trudne do pełnego usunięcia. Jest tak w przypadku, gdy uprawnionemu zagraża szkoda, której wielkość będzie trudna do dokładnego określenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w zasadzie zawsze, gdy naruszenie dotyczące wyłącznych praw majątkowych z dziedziny własności intelektualnej polega na*

wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów. W tym przypadku za wystarczające do orzeczenia w trybie zabezpieczenia zakazu bezprawnych działań wydaje się – obok wiarygodności roszczenia – wykazanie samego sposobu działania sprawcy, z którego wynika interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia przez uprawnionego. [A. Jakubecki, idem., str. 321].

Żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakim w H. Industries, Inc. zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią jej one należytą ochronę prawną, a spółki C. nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem wytwarzać, oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd uznał jednak za nieuzasadnione roszczenie z pkt 3 (i sposoby jego zabezpieczenia) w takim zakresie w jakim odnosi się ono do towarów niestanowiących własności obowiązanej. Brak także podstaw do uznania na tym etapie postępowania, że dla usunięcia skutków naruszeń konieczne będzie zniszczenie urządzeń opatrzonych znakami towarowymi H. Industries, Inc. W tej części Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. Wniosek oddalony został także w tym zakresie w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

Uznając to za celowe dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazów określonych w pkt I.1 już na tym etapie postępowania Sąd zagroził spółce C. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej w kwocie 1.000 zł za każdy dzień niezastosowania się do wydanego postanowienia w odniesieniu do tymczasowych obowiązków z pkt I.1-2.a, b i 3 a. Suma przymusowa nie może być natomiast zagrożeniem dla niewykonania zajęcia kwestionowanych towarów. (art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.)

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

Zarządzenie:

...

30/05/2019 r.