

POSTANOWIENIE

Dnia 10 kwietnia 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 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie

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

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

19 marca 2019 r. H. Inc. z siedzibą w Stamford wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie 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 nr HARMAN nr 014999494 o następującym wyglądzie:



polegających na przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio w opakowaniach oznaczonych wyżej wymienionymi unijnymi znakami towarowymi, 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 numer seryjny („Serial Number”) znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub w przypadku których ostatnie litery kodu SAP, to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN” zapisane m.in. w następujący sposób:



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

2.1. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio oznaczonych unijnymi znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1., 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 znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub w przypadku których ostatnie litery kodu SAP, to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN” zapisane m.in. w następują-



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

2.2. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w powyższych celach głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio 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:

a. zakazanie obowiązanej – 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 obowiązanej oraz za pośrednictwem portalu (...)o.pl głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio w opakowaniach oznaczonych unijnymi znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1., 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 znajdujący się na opakowaniu został

usunięty, lub w przypadku których ostatnie litery kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”,



zapisane m.in. w następujący sposób:

3. orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia poprzez:

3.1. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1., 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 znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub w przypadku których ostatnie litery kodu SAP to „AM”, „AS”, „BR”, „CN”, „IN” lub „JN”, zostały zapisane m.in. w następujący sposób:



3.2. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – produktów w postaci głośników, słuchawek oraz innego rodzaju sprzętów audio w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1., 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 znajdujący się na opakowaniu został usunięty, lub w przypadku 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 1- 3 wniosku.

Sąd ustalił:

Spółka prawa handlowego S. H. z siedzibą w Stamford jest producentem i dystrybutorem sprzętu audio-wizualnego. Pracuje nad technologiami łączenia urządzeń audiowizualnych i świadczy usługi w zakresie efektywnego współdziałania urządzeń, np. głośników przenośnych i samochodowych systemów audio. Spółka została założona w 1953 r. jako H. , 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

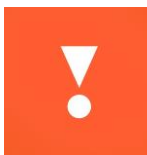
inicjałów założyciela spółki – J. . Tradycja używania znaków towarowych **JBL** sięga 73 lat, a uprawniona korzysta z nich od ponad 50 lat. Obecnie głośniki i inne sprzęty audio ze znakiem JBL cieszą się renomą, o czym świadczy wysoka sprzedaż. 75% światowych kin wybudowanych w ostatnich 20 latach korzysta ze sprzętu ze znakiem uprawnionej. Jednym z głównych obszarów działalności H. Inc. jest marketing, promowanie i udostępnianie towarów na rynki inne niż macierzysty, w tym na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód: print-screensy k.72-86) Uprawniona posiada w P. sieć dystrybucji produktów, ich oryginalność klienci mogą sprawdzić na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .html](http://www. (...) .html). Autoryzowani sprzedawcy, m.in. sieci sklepów M., R., używają oznaczenia „AUTORYZOWANY DEALER”. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.87-88, 90-93)

H. , 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)



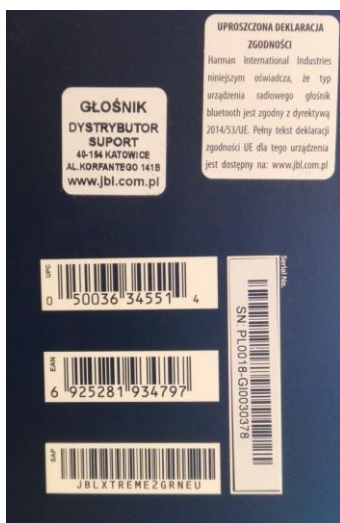
- graficznego  zarejestrowanego w EUIPO 26/10/2010 r. pod nr 009097494, chronionego m.in. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzęt audio, słuchawki, głośniki) i 35 (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe)



- 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.95-280)

Opakowania oryginalnych urządzeń H. 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 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 umożliwiając 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), oprócz słuchawek dousznych. (dowód: fotografie opakowania i naklejki k.282, 284) Towary przeznaczone na rynek EOG posiadają SKU **EU**. Uprawniona stosuje także oznaczenie globalnym SKU na opakowaniu trzeciego produktu zakupionego od obowiązanej, gdzie kod JBLCLIP3BLK wyraża globalny SKU przyporządkowany do produktu JBL Clip 3 o kolorze czarnym. (dowód: fotografie k.350-352, faktura k.340)

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 ani naprawy. Uprawniona na swojej stronie internetowej (...)html ostrzega przed nabyciem towarów pozbawionych numerów seryjnych, przykładowo przedstawia opakowania z numerem seryjnym i pozbawione takich oznaczeń. Informuje o nieobjęciu gwarancją produktów, które pozbawione są numeru seryjnego. (dowód: print-screen k.342-345) Nabywca towaru ze znakami uprawnionej, dzięki weryfikatorowi numerów seryjnych na stronie internetowej www(...) ma możliwość sprawdzenia, 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.348)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest niezależnym dystrybutorem sprzętu fotograficznego, audio i RTV. Na stronie internetowej pod adresem (...)eu 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 P. w W.i w B. , za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na stronie www. (...)eu oraz portalu (...)pl, gdzie sprzedaje produkty pod loginem (...) eu. (dowód: odpis z KRS k.308-314, print-screensy k.286-306) W ofercie obowiązanej znajdują się produkty uprawnionej, m.in. głośniki JBL. (dowód: print-screensy k.316-335)

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 obowiązanego 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 opatrzonym 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 Iuris, 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 (...)) 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

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 naruszydiciela (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)

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

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

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 któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných 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 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 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 H. Inc. uprawdopodobniła swą wyłączność używania na terytorium 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 chronionych m.in. dla

towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzęt audio, słuchawki, głośniki), a także pierwszeństwo używania na terytorium Polski takich oznaczeń. **Nie można jednak uznać za uprawdopodobnionego zarzutu naruszenia, na którym uprawniona opiera przyszłe roszczenia:** Motywy wniosku zawierają bardzo obszerne, szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przeprowadzenia zakupów kontrolowanych. Uprawniona twierdzi, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obowiązana dokonała 10 527 transakcji, sprzedając 10 846 produktów ze znakami towarowymi uprawnionej, o wartości szacowanej na (...) zł. W okresie od 1/01/2017 r. do 6/02/2019 r. na portalu (...)pl obowiązana dokonała 11 545 transakcji, sprzedając 11 910 produktów ze znakami towarowymi uprawnionej, o wartości szacowanej na (...)zł, na dowód czego przedstawia raporty portalu (...)pl. (k.337-338) Nie oznacza to jednak, że co do wszystkich można zasadnie zarzucać obowiązanej naruszenie praw wyłącznych i reguł uczciwej konkurencji.

Uprawniona miała dokonać serii zakupów kontrolowanych produktów sprzedawanych przez spółkę C..eu, a po dokonaniu oględzin opakowań i produktów stwierdzić, że nie posiadają one oznaczeń oryginalnych produktów przeznaczonych na rynek EOG, a dwa z zakupionych 15/10/2018 r. produktów pozbawione są naklejki z numerem seryjnym produktu oraz kodem kreskowym producenta. Zakupiony od obowiązanej głośnik JBL Boombox Squad miał mieć zapis SSN: **0036PL-0001569FI**, a

numer seryjny produktu **PL0036-FI0001569**. (faktura k.340, fotografia naklejki k.346) Uprawniona wskazuje na stwierdzone nieprawidłowości w zamieszczonych na opakowaniach zakupionych produktów kodach SAP. Wyjaśnia, że kod SAP składa się z cyfr i liter, a ostatnie z użytych znaków to tak zwane SKU, które jest identyfikatorem służącym do wyznaczenia lokalizacji dla danego towaru. Jeżeli kod SAP kończy się literami **AM**, jak w przypadku jednego z nabytych produktów, oznacza to, iż przeznaczony był on do sprzedaży na rynku (...). Jeżeli ostatnie znaki zapisu SAP to **AS**, towar przeznaczony był na rynek azjatycki. Występują również inne wersje SKU, dla przykładu, jeśli zapis to **CN**, to towar był przeznaczony do wprowadzenia na chińskim rynku, jeżeli **BR**, to na brazylijskim, jeśli **IN**, to towar przeznaczony na rynek indyjski zaś **JN** świadczy o jego przeznaczeniu na rynek japoński.

Uprawniona skorzystała z usług systemu informatycznego SAP SE, który umożliwia określenie rodzaju produktu H., w tym numeru seryjnego produktu, monitorowanie miejsca wprowadzenia towarów do obrotu oraz miejsca ich sprzedaży. Po zeskanowaniu kodu SAP znajdującego się na opakowaniu głośnika JBL Xtreme 2 Black ustaliła, iż pierwszym nabywcą był Brightstar Corporation LATAM (gdzie LATAM oznacza oddział obsługujący terytorium Ameryki Środkowej i Południowej). Produkt przeznaczony był wg niej na rynek amerykański. Docelowy rynek wskazuje również sam zapis kodu SAP, w przypadku głośnika JBL Xtreme 2 Black jest to JBLXTREME2BLK**AM**, gdzie litery **AM** wskazują na przeznaczenie towaru do wprowadzenia na rynku amerykańskim. (print-screen k.354)

Według uprawnionej, produkt nabyty 18/12/2018 r. w sklepie stacjonarnym obowiązanej miał opakowanie różniące się od zdjęcia promocyjnego użytego w ofercie przedstawionej na stronie internetowej c. .eu. (kopia paragonu k.356) Opakowanie głośnika bezprzewodowego JBL Xtreme 2 Green ze znakami towarowymi Harman ma naklejkę z numerem seryjnym i kodem kreskowym. Za jego pomocą uprawniona zidentyfikowała podmiot, który początkowo nabył produkt jako Brightstar Corporation LATAM. W numerze seryjnym głośnika JBL Xtreme 2 Green (SAP: JBLXTREME2GRN **AM**) użycie liter **AM** oznacza, iż produkt przeznaczony był na rynek amerykański. (fotografia k.358, print-screen k.360, print-screeny k.362-363)

19/12/2018 r. uprawniona nabyła od obowiązanej trzy towary. (faktura k.365) Według jej twierdzeń, opakowanie głośnika JBL Clip 3 Sand pozbawione było naklejki zawierającej kod kreskowy producenta i numer seryjny. Po zeskanowaniu SAP system określił numer seryjny produktu: **AN0274-GI0020930**. Ustalono pierwszego nabywcę - (...) Ltd – autoryzowanego dystrybutora uprawnionej na terenie S. . (print-screen k.367) Słuchawki JBL Endurance Jump BNL z modulem Bluetooth oraz JBL Endurance Jump TEAL sprzedano w opakowaniu pozbawionym naklejki z kodem kreskowym producenta i numerem seryjnym produktu. (fotografie k.369-371)

21/12/2018 r. uprawniona nabyła od obowiązanej głośnik JBL Boombox Black, którego opakowanie – jak twierdzi - także pozbawione było naklejki z kodem kreskowym producenta i numerem seryjnym produktu. (faktura k.373, fotografia k.375) Korzystając z danych uzyskanych poprzez odczytanie SKU zawartego w kodzie SAP (JBLBOOMBOXBLK**AS**) ustaliła, że produkt był przeznaczony na rynek (...), a jego pierwszym nabywcą był (...), autoryzowany dystrybutor H. na rynek malezyjski. (print-screen k.377) Uprawniona ustaliła numer seryjny produktu, korzystając z umieszczonego wewnątrz SSN: **0003PL-0040525FI**. (fotografia naklejki k.379) 21/12/2018 r. uprawniona nabyła także głośnik Onyx Studio 5 Black. Według jej twierdzeń, z jego opakowania

usunięta została naklejka zawierająca kod kreskowy producenta i numer seryjny produktu. (faktura k.381, fotografia k.383) Na podstawie kodu SAP: HK0S5BLK**AS** uprawniona ustaliła, że był on przeznaczony na rynek azjatycki. Nie mogła potwierdzić tej informacji korzystając z systemu, który stosuje do identyfikowania produktu i nabywcy ze względu na trudności w skanowaniu kodu SAP. Korzystając z pomocy dystrybutora na rynek malezyjski - Hot Gadgets Distribution Sendirian Berhad potwierdziła sprzedaż produktu o nr seryjnym TL0650-HI0004432. (print-screen k.385, fotografia k.387)

W ocenie Sądu te bardzo obszerne wyjaśnienia nie pozwalają na poczynienie ustaleń zgodnych z twierdzeniami H. , Inc, że na opakowaniach nabytych kontrolnie produktów widniały wszystkie wskazane wyżej znaki towarowe. Brak fotografii przedstawiających zakupione produkty i ich opakowania wyklucza połączenie dokumentów zakupu z informacjami o kodach lub ich braku. Uprawniona skoncentrowała się na przedstawieniu wyników badań numerów seryjnych zapominając o tym, że jej zarzuty dotyczą naruszenia praw do znaków towarowych i skutków usuwania oznaczeń na realizowanie przez znaki przynależnych im funkcji. Brak więc podstaw do stwierdzenia, że nabyte od obowiązanej towary opatrzone były wszystkimi wymienionymi w pkt 1. wniosku znakami towarowymi. Należy zauważyć, że opakowanie jedyne przedstawionego dowodu rzeczowego nie zawiera oznaczeń identycznych ze znakami **HARMAN KARDON** ani ze słowno-graficznym znakiem towarowym **HARMAN** (nr 014999494). Niczym nieuzasadnione jest także formułowanie przyszłych roszczeń odnoszących się do słuchawek, a tym bardziej do niedookreślonej kategorii towarów - „innego rodzaju sprzętu audio”.

Utrudnione jest także powiązanie twierdzeń z dokumentami zakupu obejmującymi znacznie większą od opisywanych jako przykłady naruszenia liczbę towarów. W tej sytuacji Sąd nie znajduje podstaw do uznania za uprawdopodobnione roszczeń wynikających z art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. 286 p.w.p., a także z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., które wprost odnoszą się do towarów opatrzonych unijnymi znakami towarowymi H. Inc. Dodatkowo Sąd pragnie wskazać na nadmiernie ogólne sformułowanie roszczenia z pkt 3., z którego nie wynikają konkretne nakazy służące usunięciu skutków naruszenia, Sąd nie może zatem ocenić, czy wnioskowane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do przyszłego roszczenia.

Ciężar gatunkowy stawianych zarzutów i szeroki zakres wnioskowanego zabezpieczenia wyklucza jego udzielenie H. Inc. przy licznych wątpliwościach Sądu co do słuszności przyszłych roszczeń. **Z tej przyczyny wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlegał oddaleniu w całości. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

10/04/2019 r.