

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **O. S.A. z siedzibą w Warszawie**

z udziałem **N. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

28 maja 2019 r. O. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu oznaczenia Nau mobile przez N. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez zakazanie obowiązanej używania w jakikolwiek sposób w obrocie gospodarczym oznaczenia Nau mobile, wykorzystywania w Internecie, w tym na stronie internetowej dostępnej pod adresem: ..., w prasie, wszelkich dokumentach i wydrukowanych materiałach reklamowych, w treści adresów poczty elektronicznej, na infoliniach oraz w radiu i telewizji oznaczenia Nau mobile;
2. o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa w postaci domeny dostępnej pod adresem: ... poprzez zakazanie obowiązanej korzystania w jakikolwiek sposób z domeny internetowej

w celu zabezpieczenia roszczeń uprawnionej wobec obowiązanej o zaniechanie naruszeń zasad uczciwej konkurencji, polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu wprowadzającego w błąd co do pochodzenia usług oznaczenia Nau mobile oraz wprowadzającej w błąd nazwy przedsiębiorstwa w postaci domeny internetowej, które to oznaczenie jest łudząco podobne do oznaczeń NJU.mobile, używanych przez uprawnioną w obrocie od 2013 r.

Sąd ustalił:

O. S.A. jest jednym z operatorów działających na polskim rynku telekomunikacyjnym. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.28-48) Jest ona uprawniona do słowno-graficznych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP:



- pod nr 309003,

- **nju.mobile** pod nr 309004,



- pod nr 305100,

chronionych z pierwszeństwem od 8 marca 2013 r., dla towarów i usług w klasach 9., 14., 16., 18., 25., 28., 35. (m.in. usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych), 36. i 41. klasyfikacji nicejskiej.



oraz zarejestrowanego pod nr 304811, chronionego z pierwszeństwem od 26 kwietnia 2017 r., dla usług w klasach 37., 38. (usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom) i 42. klasyfikacji nicejskiej.

(dowód: świadectwa ochronne k.50-57)

Od kwietnia 2013 r., uprawniona świadczy usługi mobilnej telefonii głosowej w ofercie przedpłaconej i abonamentowej używając nieprzerwanie oznaczeń **nju.mobile**. Wg ... marka **nju.mobile** była ósmą z najszybciej zyskujących na popularności w 2013 r. (dowód: print-screen obrazujący wynik ... z 2013 r. k.59) Obecnie oznaczenie **nju.mobile** jest rozpoznawane przez 84%



respondentów. (dowód: wyniki badania „...” k.61) Uprawniona używa go w postaci (dowód: print-screen k.114)

Usługi telekomunikacyjne świadczone pod znakiem **nju.mobile**, dostępne na stronie pod adresem ... są znane na rynku, cenione za wysoką jakość i atrakcyjne ceny. Oferta uprawnionej zawiera atrakcyjne warunki: brak długoterminowych umów i związanych z nimi kar umownych, zwielokrotnienie pakietów danych po osiągnięciu określonego stażu i usługi dedykowane dla par, co pozwoliło O. S.A. zdobyć zaufanie klientów. W ofercie **nju.mobile** dostępne są: abonament solo, abonament w parze, internet mobilny, na kartę, 19 zł na głowę w parze, usługi dodatkowe. Usługi te cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co przekłada się na stały wzrost liczby abonentów. Profil **nju.mobile** na ... polubiło już ponad 408 tysięcy osób. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.63-74)

Znaki **nju.mobile** są rozpoznawalne i budzą pozytywne skojarzenia konsumentów. Są powszechnie komunikowane przez O. S.A., która ponosi znaczne nakłady finansowe związane z ich promocją na terenie całego kraju, w Internecie, prasie, drukowanych materiałach reklamowych, w telewizji i radiu. Kampanie reklamowe **nju.mobile** były wielokrotnie nagradzane w konkursach. (dowód: wykaz wydatków k.76-78, print-screeny reklam k.80) Do dziś uprawniona przeprowadziła 33 kampanie telewizyjne. Popularność znaków **nju.mobile** wynika również z wysokiej jakości usług świadczonych przez O. S.A. oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów. (dowód: wydruki ze stron internetowych i informacje k.82-109)

N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest konkurentem O. S.A. na rynku mobilnych usług telekomunikacyjnych. Na stronie internetowej dostępnej pod adresem ... oraz w materiałach promocyjnych obowiązana posługuje się oznaczeniem słowno-graficznym



. Wykorzystuje to oznaczenie także w adresie e-mail (dowód: print-screen k.111, wydruk ze strony internetowej k.112-113)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia 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. 730¹ 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 uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wniosek O. S.A. nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na nieprawidłowe sformułowanie roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia oraz nieuprawdopodobnienie roszczeń. W treści wniosku uprawniona zawiera zarzut dopuszczenia się przez obowiązaną czynów nieuczciwej konkurencji, jednak w motywach i materiale dowodowym odwołuje się także do praw do znaków towarowych, Sąd odniesie się zatem do obu podstaw prawnych:

I. Odnośnie 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.

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.

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.

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. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) 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.

Jak stwierdza Sąd Najwyższy, *dobrze 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 domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze uprawniony do ochrony 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 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). Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 stanowi 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)

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

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.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. (art. 5 u.z.n.k.)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.

Żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Z powołanych przepisów wynika jasno, że określone działanie przedsiębiorcy może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany np. w art. 5 i art. 10 u.z.n.k. lub czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Ocena naruszenia wymaga szczegółowego przedstawienia okoliczności sprawy w odniesieniu do przesłanek określonych każdym z tych przepisów.

W przekonaniu Sądu O. S.A. nie sprostала uprawdopodobnieniu zarzutu naruszenia:

Przede wszystkim nie przedstawiła dowodów na pierwszeństwo używania konkretnego oznaczenia dla konkretnych towarów i usług. Już z rejestracji znaków towarowych **nju.mobile** wynika, że mogą one mieć bardzo różnorodną formę graficzną i być używane dla różnych usług. Uproszczenie prowadzące do ich ujednolicenia jest oczywiście nieprawidłowe i uniemożliwia Sądowi dokonanie oceny podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń. Błędem jest także złożenie czarno-białych kserokopii wydruków ze stron internetowych wykluczające możliwość ustalenia jakie oznaczenie było przez uprawnioną rzeczywiście używane dla usług telekomunikacyjnych od 2013 r., jakie cieszy się znajomością i rozpoznawalnością, z jakim związana jest wypracowana przez O. S.A. renoma. Brak także dowodu na to, że uprawniona prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą **nju.mobile**, z którym mogłoby się wiązać naruszenie stypizowane w art. 5 u.z.n.k.

Z drugiej strony, materiał dowodowy dotyczący działań obowiązanej jest bardzo skromny. Uprawniona nie wyjaśnia, a tym bardziej nie dowodzi, od kiedy obowiązana spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynku usług telekomunikacyjnych, od kiedy świadczy usługi, czy kwestionowane oznaczenie odnosi się do całej jej oferty, czy do poszczególnych taryf. Brak danych o cechach usług, kręgu potencjalnych klientów i o otoczeniu konkurencyjnym stron. Są to elementy bardzo istotne, gdyż uprawniona kwestionuje używanie przez spółkę N. także słowa „mobile”, które ma charakter opisowy dla usług telefonii komórkowej, a ponadto jest używane przez wielu przedsiębiorców, przede wszystkim przez spółkę T..

Teza o możliwości skojarzenia oznaczenia

naumobile

z oznaczeniem



jest zdaniem Sądu nieusprawiedliwiona zważywszy, że oznaczeniu uprawnionej towarzyszy znana i rozpoznawalna marka parasolowa **O.**, podczas gdy oznaczenie obowiązanej zdaje się mieć samodzielny charakter.

Na podstawie przedstawionego materiału dowodowego nie jest możliwe ustalenie przez Sąd, że spółka N. dopuszcza się zarzucanych jej czynów nieuczciwej konkurencji. Uwzględnieniu wniosku sprzeciwia się także jego sformułowanie w sposób niejasny, zawierający powtórzenia i elementy uzasadnienia, nadmiernie ogólny (nieuwzględniający rodzaju towarów i usług, których mają dotyczyć zakazy) i nienadający się do egzekucji. (*a contrario* art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

II. Odnośnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego 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 zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 ..., a także wyroki 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 ... i ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

- 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, 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.

Uwzględnieniu wniosku na podstawie powołanych przepisów sprzeciwia się przede wszystkim wyraźne wskazanie w treści przyszłych żądań, że odnoszą się one do dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji, a nie do naruszenia praw wyłącznych. Uzasadnienie wniosku odwołuje się do art. 296 ust. 1 p.w.p., jednak nie zawiera analizy zarzutu naruszenia. Uprawniona wskazuje na cztery prawa ochronne na różne znaki, choć tylko ostatni (nr 304811) jest chroniony dla usług w klasie 38. (usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej). Pozostałe nie obejmują wyłącznością O. S.A. tego rodzaju usług. Ponieważ ochrona znaku trwa od 26 kwietnia 2017 r., istotne jest ustalenie daty, od kiedy obowiązana rozpoczęła używanie kwestionowanego oznaczenia w firmie i w nazwie przedsiębiorstwa, w związku ze świadczeniem usług telefonii komórkowej, czego uprawniona nie wyjaśnia. Nie stwierdza także, czy zwracała się do spółki N. o zaniechanie naruszeń, a jeśli tak, jakie było stanowisko obowiązanej.

Zarządzenie:

...

6/06/2019 r.