

POSTANOWIENIE

Dnia 13 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 sierpnia 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

Po sprecyzowaniu wniosku, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, O. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o zabezpieczenie roszczeń o zakazanie N. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie naruszania praw do słowno-graficznych znaków towarowych: **NJU.mobile** R.309003, **NJU.mobile** R.309004, **Nju.mobile** R.305100, **NJU.mobile** R.304811 i **NJU.mobile** R.304810, a także czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę wnioskodawcy związanych z tymi znakami, polegających na:

(i) wprowadzaniu przez obowiązującą do obrotu usług telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniem

 lub  (dalej: „nau mobile”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z oferowaniem, reklamowaniem i sprzedażą usług telekomunikacyjnych,

(ii) używaniu przez obowiązującą oznaczenia **nau mobile** w odniesieniu do świadczonych przez nią usług telekomunikacyjnych w reklamie, dokumentach handlowych, w nazwie domeny internetowej www. (...).pl, w adresach poczty elektronicznej wykorzystujących nazwę tej domeny internetowej, w tym: (...).pl oraz w ramach strony obowiązanej na portalu (...),

(iii) informowaniu przez obowiązującą za pośrednictwem domeny internetowej www. (...) .pl o działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu, sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu usług telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniem **nau mobile**,

poprzez zakazanie obowiązanej na czas trwania postępowania:

a. wprowadzania do obrotu, oferowania, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www. (...) .pl jak również innych stron internetowych eksploatowanych przez obowiązującą i stacjonarnych punktów sprzedaży usług telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniami: **nau mobile**,



b. używania tych oznaczeń w reklamie, na papierze firmowym, w dokumentach handlowych, dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, w ofertach, regulaminach, cennikach, komunikatach kierowanych bezpośrednio do klientów w zakresie świadczonych przez obowiązującą usług telekomunikacyjnych, na stronie internetowej pod adresem www. (...) .pl, w adresach poczty elektronicznej wykorzystujących nazwę domeny internetowej, w tym: _(...) .pl, w zakładkach przeglądarek internetowych / tytułach lub treści jakichkolwiek stron internetowych przeznaczonych do oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy i promocji usług telekomunikacyjnych obowiązującej oraz w ramach strony obowiązującej na portalu (...) - w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez obowiązującą lub oferowanych przez nią towarów powiązanych z tymi usługami.

Sąd ustalił:

O. S.A. jest jednym z operatorów działających na polskim rynku telekomunikacyjnym. (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.42-82) Jest ona uprawniona do słowno-graficznych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:



- 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  pod nr 304811

chronionych 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.84-88).

Od kwietnia 2013 r., uprawniona świadczy usługi mobilnej telefonii głosowej używając w związku z tym nieprzerwanie oznaczeń **nju.mobile**. Wg (...) znak ten był ósmą z najszybciej zyskujących na popularności w 2013 r. (dowód: print-screen k.127) Obecnie oznaczenie **nju.mobile** jest rozpoznawane przez 84% respondentów. (dowód: wyniki badania „(...)” k.128) Profil nju.mobile na (...) polubiło około 407 000 osób. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.130)

Oznaczenia **nju.mobile** są używane przez uprawnioną w odniesieniu do świadczonych przez spółkę przedpłaconych i abonamentowych usług telekomunikacyjnych oraz towarów sprzedawanych w związku z tymi usługami. (dowód: przykładowe opakowanie power bank k.224) W ofercie **nju.mobile** dostępne są: abonament solo, abonament w parze, internet mobilny na kartę, (...) zł na głowę w parze oraz usługi dodatkowe. Uprawniona ustanawia progi kwotowe gwarantujące stały poziom wydatków w każdym miesiącu, ponadto nie wymaga od klientów zawierania umów długoterminowych, czym przekonuje do korzystania z jej usług młodych użytkowników. Ceny popularnych ofert **nju.mobile** kształtują się następująco: plan bez limitu za (...) zł, plan bez limitu za (...) zł oraz plan bez limitu za (...) zł.


Uprawniona ponosi nakłady na promocję i reklamę swych oznaczeń odróżniających na terenie całego kraju: w Internecie, prasie, drukowanych materiałach reklamowych, w radiu i w telewizji. Od rozpoczęcia korzystania z oznaczeń **nju.mobile** do lipca 2019 r. opublikowała 28 kampanii telewizyjnych. Reklamy „(...)” oraz „(...)” zostały wyświetlone przez ponad milion osób na portalu (...) Uprawniona poniosła koszty promocji towarów i usług oznaczonych **nju.mobile** w kwocie (...)zł. (dowód: print-screen k.135-136, wykaz wydatków cennikowych poniesionych na promocję i reklamę 2013-2018 k.132-133) Oznaczenia **nju.mobile** są intensywnie używane przez uprawnioną w różnego rodzaju materiałach

reklamowych, wzorcach umownych oraz w pismach skierowanych do klientów. Szczególnie ważną rolę odgrywa obecność marki w Internecie, usługi abonamentowe nju mobile dostępne są wyłącznie za pośrednictwem strony www. (...)pl. (dowód: materiały reklamowe nju mobile publikowane w Internecie k. 138)

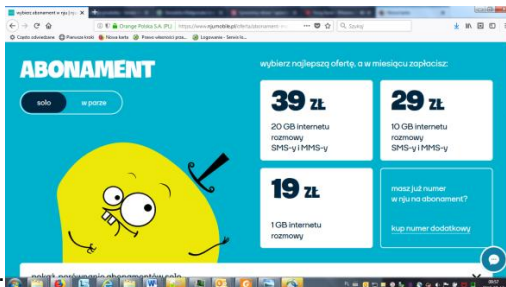
Kampanie reklamowe **nju.mobile** są dobrze znane na rynku, były też wielokrotnie wyróżniane w konkursach, m.in.: nagrodą (...)r. za kampanię reklamową wprowadzającą markę na rynek, nagrodą (...) za kampanię (...) - nikt inny nie ma takich rozwiązań jak nju, nagrodą (...),(...) (Długotrwała doskonałość marketingowa) Ograniczenia i limity nie interesują mnie. (dowód: fotografie przyznanych statuetek k.140-144, kopia artykułu w (...)z 1.12.2016 r. „jak” - informacja o zdobytej nagrodzie za kampanię „Nju dodatkowy”, wydruki ze stron internetowych k.145-148, 156-158) Uprawniona otrzymała również nagrodę za (...)i została (...) (dowód: lista gwiazd jakości obsługi k.178-179, wydruk ze strony internetowej k.180-181)

Oznaczenie **nju.mobile** i usługi świadczone pod nim przez spółkę O. były przedmiotem wielu publikacji, w których wskazywano, że 800 tys. klientów korzysta z submarki O., a na abonament zdecydowało się ponad pół miliona ludzi. Wzrost liczby użytkowników sieci komórkowej O. jest imponujący za sprawą nju, która jest skonstruowana w taki sposób, że obniżenie ceny to za mało, aby konkurencja była w stanie zaproponować coś równie korzystnego. Nju jest istotnym wsparciem dla O. w pozyskiwaniu klientów od innych operatorów. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.160-176) Oferta telefonii komórkowej **nju.mobile** jest popularna i ceniona przez klientów. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.183-222)

N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie świadczy usługi mobilnej

telefonii głosowej używając oznaczeń **nau mobile**, . Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 28 czerwca 2017 r., a pierwszy regulamin świadczenia przez nią usług jest datowany na 3 września 2018 r. (dowód: print-screen z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE k.108, regulamin świadczenia usług k.109-118, print screen ze strony internetowej obowiązanej k.119)

Według informacji dostępnej na stronie internetowej obowiązanej, oferuje ona plany abonamentowe w cenach: zielony za (...)zł miesięcznie, niebieski za (...)zł miesięcznie, różowy za (...)zł miesięcznie oraz plan giga internet za (...)zł miesięcznie odpowiadających cenom identycznych usług

telekomunikacyjnych w sieciach mobilnych **nju.mobile**: 

Oferty abonamentowe stron dostępne są wyłącznie przez Internet. W żadnej z nich nie są dostępne usługi w rodzaju: dostępu do (...),(...), pakiety danych przeznaczonych wyłącznie na portale

społecznościowe. Obowiązana oferuje swe usługi na stronie internetowej dostępnej pod adresem [https://www. \(...\).pl/](https://www. (...).pl/). Oznaczenie **nau mobile** wykorzystywane jest m.in. w materiałach promocyjnych dostępnych w Internecie oraz w ramach adresu e-mail: [_\(...\).pl](mailto:(...).pl). (dowód: przykładowe materiały reklamowe k.226-228)

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 uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

1. 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 [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] 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 (...))

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 zarobko-

wy 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.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie będą mieć elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)) Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo

identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaku i oznaczenia oraz ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

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



W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym ich poziom uwagi może kształtować się różnie, w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżnia-

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


Spółka O. jest uprawniona do używania na terytorium Polski dla usług telekomunikacyjnych

znaków towarowych  i . Znaki z identycznym elementem słownym, jednak w innych wersjach kolorystycznych są natomiast zarejestrowane m.in. dla aparatów i kart telefonicznych. Określając ich zdolność odróżniającą i zakres ochrony należy uwzględnić fakt, że zarejestrowane zostały znaki słowno-graficzne, istotnym elementem odróżniającym je od innych oznaczeń jest zatem czcionka, kolorystyka oraz łączna pisownia słów „nju” i „mobile”, z kropką pomiędzy nimi, bez odstępu.

Słowo „mobile” [ang. „przenośny”] ma charakter czysto opisowy dla usług telekomunikacyjnych, żaden przedsiębiorca świadczący tego rodzaju usługi nie może zastrzec sobie wyłączności jego używania. W praktyce rynkowej słowo „mobile” jest dość powszechnie wykorzystywane, choćby przez jednego z największych operatorów telefonii komórkowej działających na polskim rynku (...)S.A., a także (...) spółkę z o.o. Słowo „nju” jest transkrypcją angielskiego słowa „new” oznaczającego „nowy”, które samo w sobie także nie ma zdolności odróżniania.

Wieloletnie intensywne używanie przez uprawnioną jej znaków towarowych sprawiło, że znaki **nju.mobile** stały się bardzo dobrze znane w relatywnym kręgu konsumentów korzystających z usług operatorów telefonii komórkowej, nie mogło to jednak doprowadzić do sytuacji, w której opisowy element słowny znaków zdominuje ich element graficzny, którego nie można pomijać przy ocenie naruszenia.

Dla identycznych usług z tymi dla których chronione są znaki R. 304811 i R.304810 obowiązująca

używa od 2018 r. oznaczeń . Czcionka i kolorystyka, a także układ graficzny oznaczenia słowno-graficznego oraz zestawienie słów pisanych oddzielnie, są odmienne. Kolorystyka oznaczenia nie nawiązuje także do marki parasolowej **O..** Zawiera ono opisowe słowo „mobile” oraz słowo „nau” [czytane „nau” lub „nał”] pozbawione desygnatu w języku polskim i innych językach znanych i popularnych w Polsce. **Nie można zatem stwierdzić, że znaki towarowe uprawnionej i przeciwstawiane im oznaczenia obowiązanej są identyczne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej lub znaczeniowej.**

W przekonaniu Sądu, świadomy, racjonalnie myślący konsument nie skojarzy oznaczenia obowiązanej ze znakami towarowymi **nju.mobile** w ten sposób, by uznać, że oferta **nau mobile** pochodzi od spółki O. lub podmiotu powiązanego gospodarczo z uprawnioną. Szczególnie, że – jak wskazuje spółka O. – umowy abonamentowe zawierane są wyłącznie przez Internet, a na stronie

internetowej spółki N. można znaleźć kompletną informację pozwalającą prawidłowo zidentyfikować usługodawcę. Konsument zainteresowany zawarciem umowy ma czas i możliwość zapoznania się z ofertą i spokojnego zastanowienia przed podjęciem decyzji zakupowej.

Należy dodatkowo wyjaśnić, że dla przyjęcia istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej warunkującego naruszenie stypizowane w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie wystarczy prawdopodobieństwo zaistnienia pojedynczych przypadków pomyłek. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych w sprawach znaków towarowych, konieczne jest stwierdzenie takiego prawdopodobieństwa w odniesieniu do znaczej liczby potencjalnych konsumentów, w tym przypadku osób zainteresowanych skorzystaniem z usług telefonii komórkowej.

Spółka N. nie dopuszcza się zatem naruszenia praw do znaków towarowych **NJU.mobile** w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Na podstawie zaoferowanego materiału dowodowego nie można także stwierdzić, że narusza ona prawa spółki O. do znaków renomowanych w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.:

Wiążące sądy polskie orzecznictwo unijne utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne wyroku z 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 (...) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o *ochronie własności przemysłowej* z 20.03.1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności:

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

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 (...), z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 (...). Także w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 (...) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszech-stronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Dodatkowo należy wyjaśnić, że stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu węgierskiego w sprawie C-125/14 (...), reno ma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Używane w pkt 3 ust. 2 art. 296 p.w.p. pojęcie „podobieństwa” powinno być rozumiane odmiennie niż w pkt 2. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, wydanym 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 (...), ustawodawca ogranicza się do wymogu, by było ono w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek. Ochrona przewidziana w pkt 3., z której korzystają renomowane znaki towarowe, może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa. Zadaniem sądu jest sprawdzenie, czy ze względu na zaistnienie innych istotnych czynników takich jak powszechna znajomość lub renoma znaku towarowego zainteresowany krąg odbiorców będzie w stanie dostrzec związek między znakiem i oznaczeniem pozwanego.

Zaoferowany przez uprawnioną materiał dowodowy przekonuje o tym, że znaki **nju.mobile** są znakami renomowanymi. Można także uznać, że oznaczenie **nau mobile** jest do nich podobne w tym sensie, że niewątpliwie kojarzy się z nimi. Zostało ono zbudowane w podobny sposób z dwóch słów, z których pierwsze trzyliterowe zaczyna się na literę „n” i jest prawdopodobnie spolszczeniem angielskiego słowa „now”, jak „nju” jest spolszczeniem angielskiego słowa „new”. Drugie słowo w znaku i oznaczeniu to „mobile”. Znak i oznaczenie pisane są małymi literami, z użyciem (w odmiennym układzie graficznym) jasnozielonej i niebieskiej kolorystyki, z wyraźną kropką dzielącą słowa w znakach uprawnionej i nad literą „i” w oznaczeniu uprawnionej.

Uznanie renomy znaków **nju.mobile** i możliwości skojarzenia z nimi oznaczenia **nau mobile** nie wystarcza jednak do stwierdzenia naruszenia. W tym zakresie sąd powinien się kierować wskazaniem zawartym w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 (...), stanowiącego odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a odnoszącego się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

W wyroku w sprawie C-252/07 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23.10.2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 (...), a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Okoliczność, że:

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

nie wystarczy jednak, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę.

Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie znaku późniejszego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, **wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.** Aktualność tego poglądu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądów unijnych. Nie ulega zaś wątpliwości, że w tym postępowaniu powód nie zaoferował dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Należy wyjaśnić, że w obecnym brzmieniu przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uzależnia uznanie naruszenia od stwierdzenia, że używanie kolizyjnego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. W tym zakresie doszło do zmiany w porównaniu z brzmieniem ustawy Prawo własności przemysłowej sprzed 16 marca 2019 r., zgodnie z którym do naruszenia znaku renomowanego dochodziło już wówczas, gdy takie używanie mogło przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, a zatem wystarczające było stwierdzenie ryzyka wystąpienia negatywnych dla renomy znaku towarowego skutków.

W ocenie Sądu uprawniona nie uprawdopodobniła, że w efekcie używania dla usług telekomunikacyjnych oznaczeń **nau mobile** obowiązana uzyskała nienależną korzyść lub że używanie to jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaków **NJU.mobile**. Nie można zatem uznać, że przyszłe roszczenia spółki O., oparte na przepisach art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. są zasadne i zasługują na zabezpieczenie. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. Odnośnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *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.

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

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

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

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle, lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r. III KKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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.)

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 czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające 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.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji 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 słuszych 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 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.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. **Z przyczyn określonych w pkt 1. w odniesieniu do art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie można zatem uznać, że spółka N. dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.**

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie 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.

Wskazując ten przepis jako podstawę prawną przyszłych roszczeń uprawniona nie domagała się zaniechania przez obowiązującą używania oznaczenia **nau profit** w firmie ani jako oznaczenia przedsiębiorstwa. Nie wskazywała także na prowadzenie przez nią przedsiębiorstwa pod nazwą **nau mobile**. Zarzut naruszenia przez spółkę N. reguł uczciwej konkurencji w sposób stypizowany w art. 5 należy zatem uznać za chybiony.

Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 3 ust. 1 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. Z przyczyn określonych w pkt 1. w odniesieniu do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie można zatem uznać, że spółka N. dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, *dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego* (wyrok z 2.01.2007 r. V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy. (por. wyrok Sądu Najwyższego 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 obierze 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 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). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do *rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.* (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

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

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

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

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,

- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyciemnienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,

- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów (usług) lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu spółka O. nie sprostала temu obowiązкови, nie może więc żądać zastosowania względem spółki N. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

Zarządzenie:

1. odnotować, zakreślić,
2. odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy,
3. k. z wpływem za miesiąc.

13.08.2019 r.