

POSTANOWIENIE

Dnia 11 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **W. W.**

z udziałem **M. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

- I. udzielić uprawnionemu W.W. zabezpieczenia roszczeń przeciwko obowiązalnemu M. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o:
 1. zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegających na używaniu w obrocie przez obowiązanego następującego oznaczenia:



poprzez:

zakazanie obowiązalnemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem oznaczenia:



2. usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących naruszenie praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegających na używaniu w obrocie przez obowiązanego następującego oznaczenia:



poprzez:

zobowiązanie obowiązanego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczenia:



- II. w pozostałej części wniosek oddalić,
- III. wyznaczyć uprawnionemu termin dwutygodniowy do wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanemu obejmującego roszczenia opisane w pkt I. 1-2.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie:

We wniosku złożonym 27 marca 2019 roku uprawniony W. W. wniósł o zabezpieczenie następujących roszczeń niepieniężnych przysługujących uprawnionemu wobec obowiązanemu M. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie:

1. na podstawie art. 9 (2) (b) i art. 129 i art. 131 EUTMR w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. o zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez obowiązanego następujących oznaczeń:



poprzez:

zakazanie obowiązanemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem oznaczeń:



2. na podstawie art. 9 (2) (b) i art. 129 i art. 131 EUTMR w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. o usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących naruszenie praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez obowiązwanego następujących oznaczeń:



poprzez:

zobowiązanie obowiązwanego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczeń:



3. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o zaniechanie niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczaniu towarów w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, co zagraża i narusza interesy uprawnionego, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez obowiązanego następujących oznaczeń:



poprzez:

zakazanie obowiązanemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem oznaczeń:



4. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczaniu towarów w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, co zagraża i narusza interesy uprawnionego, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez obowiązanego następujących oznaczeń:



poprzez:

zobowiązanie obowiązanego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczeń:




5. zagrożenie obowiązaniem, na podstawie art. 756² k.p.c. w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego sumy pieniężnej w wysokości 8.000,00 zł za każdy dzień uchylania się od wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy ustalił:

Uprawniony W.W. , prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji (...) „V.” W.W. w zakresie produkcji wyrobów czekoladowych, słodczy oraz ciastek od 23 grudnia 1988 roku – dowód – odpis z CEIDG k. 54. Wyroby czekoladowe i ciastka uprawnionego produkowane są w wielu rodzajach, wyroby te były wielokrotnie nagradzane – dowód – informacja ze strony internetowej uprawnionego k. 69. Uprawniony uzyskał prawo ochronne do następujących słowno-graficznych znaków towarowych, zarejestrowanych w EUIPO:

1		<p>Nazwa: „VOBRO” EUTM: 011168002 Zgłoszony w dniu: 6 września 2012 roku Zarejestrowany w dniu: 26 lutego 2013 roku Towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany: klasa 30 (według klasyfikacji nicejskiej): „Wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodczy, czekolady, bombonierki, cukierki czekoladowe, wiśnie w czekoladzie.”</p>
---	---	---

2		<p>Nazwa: „VOBRO LOVE EDITION”, EUTM: 011168093, Zgłoszony w dniu: 6 września 2012 roku Zarejestrowany w dniu: 26 lutego 2013 roku Towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany: klasa 30 (według klasyfikacji nicejskiej): „Wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodczy, czekolady, bombonierki, cukierki czekoladowe, wiśnie w czekoladzie.”</p>
---	---	--

- dowód - kopie świadectw rejestracji znaków k. 71-80. Uprawniony wprowadził na rynek wiele opakowań produktów czekoladowych i cukierniczych z wykorzystaniem podłużnego kartonowego opakowania, graficznego przedstawienia pojedynczych kwiatów i ozdobnego napisu z nazwą wyrobu i jej producenta i tak w grudniu 2009 roku uprawniony używał opakowań pod nazwą „Choco Party Best Wishes” i „Cherry Roses”

Choco Party Best Wishes (z wizerunkiem kwiatów: margarytki, róży oraz tulipana)	
	
Cherry Roses	



- dowód – kalendarium uprawnionego k. 82-83verte. W okresie od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku sprzedaż produktów z serii Cherry Roses osiągnęła przeszło (...) zł – dowód – zestawienie sprzedaży k. 98-98verte.

Obowiązany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – dowód – odpis z KRS k. 56-67. Obowiązany wprowadza do obrotu wyroby czekoladowe w podłużnych, kartonowych opakowaniach pod nazwą Cherrissimo Classic z oznaczeniem producenta M. oraz Amoretta Desserts Selection z oznaczeniem producenta M.



- dowód – fotografie opakowań k. 108, 110. Wyroby obowiązanego oferowane są w wielu sklepach stacjonarnych, internetowych w kraju oraz w R. – dowód – fotografia k. 112, oferta internetowa k. 114, 116, 118, 120-124.

Sąd Okręgowy zważył:

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 maja 1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 lutego 2011 w sprawie T-157/08 (...))Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być 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 września 2011 w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23 marca 2010 w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...)) Unijny znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa – *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w takim zakresie, w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego unijnego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość ich skojarzenia (ust. 1b).

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23 października 2002 w sprawie T-

6/01 (...). Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 (...)). Ocena nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego (tak wyroki Trybunału z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), z 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 (...)) i z 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 (...)). 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 października 2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4 listopada 2003 w sprawie T-85/02 (...)).

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności – tak wyroki Trybunału z 23 października 2002 w sprawie T-6/01 (...)), z 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 (...)). W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona 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 z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 maja 1999 r., z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 (...)). 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 i usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), z 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18 grudnia w sprawie C-16/06 (...) oraz wyroki Sądu z 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20 stycznia 2010 w sprawie T-460/07 (...))

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (tak wyroki Trybunału z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), z 23 października 2002 w sprawie T-6/01 (...) i z 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 (...)) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera (tak wyroki Sądu z 3 lipca 2003 r. w sprawie (...) i z 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 (...)) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*), o tyle to właśnie jego odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane (tak wyroki Sądu z 23 października 2002 w sprawie T-104/01 (...) z 10 września w sprawie T-325/06 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału z 22 czerwca 1999 r. w sprawie w sprawie C-342/97 (...), z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się 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. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej oraz reguł uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Przepis 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 wtedy, 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. Pojęcia interesu prawnego nie można jednak w tym wypadku ograniczać do zapewnienia wykonalności przyszłego orzeczenia. Jeżeli przedmiotem powództwa jest roszczenie o zaniechanie działań naruszających prawo podmiotowe, cel postępowania nie zostanie w pełni osiągnięty, jeżeli przyszły pozwany będzie miał możliwość kontynuowania naruszeń w trakcie postępowania. 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 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 lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 roku (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.U.E.L.2017.154.1) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub

niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776, dalej p.w.p.) - między innymi 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,

Zgodnie z art. 131 ust. 1 rozporządzenia 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.

Uprawniony złożył świadectwa rejestracji znaków towarowych Vobro Nr 011168002 i Vobro Love Edition Nr 011168093. Wyłączność uprawnionego używania słowno-graficznych unijnych znaków towarowych o numerach 011168002 oraz 011168093 w odniesieniu do wyrobów cukierniczych i czekoladowych, słodczy, bombonierek, cukierków czekoladowych, wiśni w czekoladzie nie może być kwestionowana. Uprawniony intensywnie używa tych znaków w postaci opakowania bombonierek, które jest znane i rozpoznawalne przez konsumentów.

Używając dla identycznych towarów bardzo podobnego opakowania Cherrissimo Classic obowiązany narusza prawo wyłączne uprawnionego do słowno-graficznego unijnego znaku towarowego numer 011168002. Czekoladki Cherrissimo Classic obowiązane są pakowane w kartonowe pudełka o bardzo zbliżonym kształcie i proporcjach do opakowania zarejestrowanego jako unijny znak towarowy. Mają podobną kolorystykę, na frontowej ścianie opakowania widnieją czerwone róże, a logo producenta umieszczone jest w tym samym miejscu co logo Vobro.

Zdaniem Sądu, **elementami odróżniającymi znaku są kształt opakowania i fotografia czerwonej róży w charakterystycznym położeniu**, a to właśnie te elementy wykorzystuje w opakowaniu swych produktów obowiązany. Nabywca bombonierki wiśnie w likierze Cherrissimo Classic może skojarzyć je ze znakiem towarowym uprawnionego, uznając że pochodzą od uprawnionego lub przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. **Za uprawdopodobnione należy więc uznać naruszenie przez obowiązanego prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr 011168002 w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.**

Uprawniony nie uprawdopodobnił, że z prawa do słowno-graficznego znaku towarowego Vobro Nr 011168002 i Vobro Love Edition Nr 011168093 wynika również prawo uprawnionego do oznaczania podłużnych opakowań kwiatem tulipana. Oba znaki towarowe Nr 011168002 i Nr 011168093 zostały zarejestrowane wyraźnie z graficznym przedstawieniem pojedynczego kwiatu róży, a nie tulipana. Obowiązany używając dla produkowanych przez siebie wyrobów czekoladowych opakowania wprowadzie podłużnego, ale z tulipaniem:



nie narusza prawa uprawnionego do znaków towarowych Nr 011168002 i Nr 011168093. Identyczność kształtu opakowania tu nie wystarcza, szczególnie, że obowiązany wyraźnie oznacza to opakowanie także nazwą Amoretta oraz firmą M. . Nie ma prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, gdyż znaczna część właściwego kręgu odbiorców nie zostanie skłoniona do omyłkowego zakupu towaru obowiązanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego, ewentualnie nie uzna, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Elementem odróżniającym jest kwiat tulipana. Przeciętny konsument postrzega bowiem znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów, ale właśnie tulipan jako jego odróżniająca cecha jest, co do zasady, najłatwiej zapamiętywana.

Naruszenie reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z art. 1, ustawa z dnia 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 września 1998 roku, 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 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. 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.

Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. może pełnić funkcję uzupełniającą katalog czynów nieuczciwej konkurencji, nie jest bowiem możliwe skatalogowanie i stypizowanie wszystkich zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako naruszające zasady uczciwego obrotu. Trzeba dodać, że funkcja uzupełniająca nie wyklucza stosowania do tego samego zachowania również przepisu szczegółowego; art. 3 oraz przepisy wymienione w rozdziale II uzupełniają się i mogą być stosowane kumulatywnie - wyrok Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2009 r. I CSK 24/09.

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 nieuczciwej konkurencji był zawiniony. (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.)

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.

Uprawniony nie uprawdopodobnił, że obowiązany dopuszcza się niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznacza towary w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, co zagraża i narusza interesy uprawnionego, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez obowiązanego następujących oznaczeń:



Produkt wprowadzony na rynek opatrywany jest nie tylko znakiem towarowym czy wskazaniem producenta, lecz także informacjami, które mogą lub muszą być na nim umieszczone. W ten sposób klient dowiadyuje się m.in. o podstawowych właściwościach tego produktu, jego pochodzeniu, wytwórcy. W niektórych wypadkach poprzez zamieszczenie takich informacji przedsiębiorca realizuje swój obowiązek, którego właściwe wypełnienie podnosi poziom wiedzy rynkowej nabywców. Ustawodawca objął hipotezą art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie tylko oznaczenie indywidualizujące, lecz przede wszystkim informacje opisowe związane z towarem. Podstawową przesłanką determinującą czyn niedozwolony na gruncie

powyższego przepisu jest realna możliwość wprowadzenia w błąd nabywców co do właściwości produktu, czy jego pochodzenia. Przesłankę tę ustala się poprzez ocenę stanu świadomości modelowego uczestnika rynku w postaci dostatecznie uważnego, ostrożnego i dobrze poinformowanego konsumenta. Jest to podwyższone, lecz obecnie w pełni aprobowane w orzecznictwie i literaturze kryterium w stosunku do stanu świadomości przeciętnego konsumenta - tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2008 roku, III CSK 377/07, OSNIC 2009, Nr 6, poz. 88. Sąd zgadza się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z wyroku z 16 listopada 2016 roku I CSK 777/15, LEX nr 2237284: „zarzut konfuzji uzasadniony jest nie tylko wówczas, gdy według opinii klientów zachodzi tożsamość między dwoma - w istocie różnymi produktami - lecz wówczas, gdy kupujący uświadamiają sobie wprowadzenie różnic między nimi, ale mimo to mogą mieć mylne wyobrażenie o źródle ich pochodzenia. Zakaz wywoływania mylnych wyobrażeń przez czyny przykładowo wymienione w art. 10 u.z.n.k. stanowi konsekwencję zasady posługiwania się w obrocie prawdziwymi oznaczeniami i informacjami. Zakłada ona, iż podmioty uczestniczące w walce konkurencyjnej nie będą podejmowały działań celowo fałszywych lub mogących wywołać omyłki (zwykle na korzyść działającego) po to, aby przyciągnąć klientów. O tym, czy w konkretnym przypadku z działaniem takim mamy do czynienia, decyduje wiele okoliczności towarzyszących, a jedną z bardziej istotnych jest ustalenie, o jaki produkt chodzi (tzw. masowy czy kupowany bardziej okazjonalnie), co zwykle determinuje równocześnie kategorię odbiorców, a więc również poziom ich percepcji. Odpowiednich ocen dokonuje się z uwzględnieniem przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka dotyczy.... Dla zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczające jest stwierdzenie możliwości (ryzyka) wprowadzenia w błąd. Ta możliwość nie podlega stopniowaniu. Stopień takiego ryzyka może wpłynąć na zakres uwzględnienia powództwa, a zatem na zakres zastosowanych sankcji przewidzianych w art. 18 u.z.n.k. Ustalenie możliwości ryzyka wprowadzenia w błąd nie jest ustaleniem okoliczności faktycznej, ale kwalifikacją prawną”.

Sąd ustalił, że uprawniony jest bardzo rozpoznawalnym producentem bombonierek z czekoladkami. Jednak równie rozpoznawalnym jest obowiązany. Zarówno uprawniony jak i obowiązany wyraźnie oznaczają swoje produkty firmą – w przypadku uprawnionego V., w przypadku obowiązanego M.. Na półkach sklepów towary uprawnionego i obowiązanego są także wyraźnie oznaczone firmą producenta. Kupowanie słodczy odbywa się jednak rutynowo przez zorientowanych nabywców przy okazji zakupów, nie jest możliwe kupowanie

przez nieorientowanych w asortymencie nabywców. Ryzyko konfuzji jest jednak mało prawdopodobne bez względu na konsumenta ze względu na sposób prezentacji opakowań z czekoladkami tj. z wyraźnym oznaczeniem ich producenta.

Na tej podstawie Sąd oddalił wniosek uprawnionego w części. Uwzględnienie wniosku tylko w niewielkim w stosunku do żądania zakresie było podstawą oddalenia wniosku także o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej (art. 756² k.p.c.)

W oparciu o art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionemu termin, w którym powinien być wniesiony pozew (w części, w której Sąd udzielił zabezpieczenia).

SSO Ewa Dietkow