

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie**

z udziałem **C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

8 stycznia 2019 r. A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o nakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni:

1. zaniechania naruszeń praw do graficznych unijnych znaków towarowych: AmeriGas nr 012615746

AmeriGas

, AmeriGas nr 014744882



, AmeriGas nr 014744924



AmeriGas Premium nr 014744916

, AmeriGas DOM LIGHT nr 014744999



, poprzez zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu i jakiegokolwiek innego udostępniania podmiotom innymi niż A. oraz reklamy towarów w postaci gazu płynnego oraz w postaci butli gazowych: stalowych zwykłych 11 kg, stalowych syfonowych 11 kg, stalowych syfonowych typu ... , stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww. unijnymi znakami towarowymi;

2. zaniechania niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. roszczenia określonego w art. 18 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, poprzez zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu i jakiegokolwiek innego udostępniania podmiotom innymi niż A. oraz reklamy towarów w postaci gazu płynnego oraz towarów w postaci butli gazowych stalowych zwykłych 11 kg, stalowych syfonowych 11 kg, stalowych syfonowych typu ..., stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww. unijnymi znakami towarowymi, jak również oznaczania punktów sprzedaży i pojazdów obowiązanej unijnym znakiem towarowym nr 012615746 **AmeriGas**,

poprzez: zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu i jakiegokolwiek innego udostępniania podmiotom innymi niż A. oraz reklamy towarów w postaci gazu płynnego oraz w postaci butli gazowych stalowych zwykłych 11 kg, stalowych syfonowych 11 kg, stalowych syfonowych typu ..., stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww. unijnymi znakami towarowymi; jak również oznaczania punktów sprzedaży i pojazdów obowiązanej unijnym znakiem towarowym nr 012615746 **AmeriGas**.

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz spółki A. sumy przymusowej w kwocie 2.000 zł za każdy dzień nieprzestrzegania tymczasowych zakazów.

Sąd ustalił:

U. z siedzibą w King of Prussia jest uprawniona do unijnych znaków towarowych:

- graficznego **AmeriGas** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 012615746 z pierwszeństwem od 19/02/2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1., 2., 4. (m.in. skroplony gaz w zbiornikach; skroplony gaz w butlach; paliwa; dodatki niechemiczne do paliwa; paliwo na bazie alkoholu; drewno; węgiel; paliwo w postaci brykietów; brykiety drzewne; brykiety węglowe; paliwa; rozpylone mieszanki paliwowe; olej napędowy; olej napędowy; gazy do oświetlania; paliwo gazowe; gazy w formie stałej (paliwa); benzyna; mazut; nafta; paliwa mineralne; ropa naftowa; skroplone gazy ziemne, w szczególności butan, propan i paliwo lpg; gaz do ogrzewania, gotowania i oświetlania; gazy skroplone lub zestalone do celów domowych),

6., 7., 9., 11., 16., 17., 20. (m.in. butle i pojemniki do transportu i przechowywania sprężonych lub skroplonych gazów; niemetalowe beczułki; zamknięcia do pojemników niemetalowe; zatyczki i nakrętki niemetalowe do butelek; stojaki do butelek; skrzynie [paki] niemetalowe; niemetalowe stojaki (stojaki) na butle gazowe; niemetalowe beczułki; szylidy z drewna lub tworzyw sztucznych; półki na butle gazowe; niemetalowe palety (platformy) do załadunku i transportu; stoiska wystawowe; pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych; zbiorniki niemetalowe i niemurowane; krany niemetalowe do beczek; zawory niemetalowe [inne niż części maszyn]; niemetalowe beczułki), 35. (m.in. usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej butli (metalowe pojemniki) zawierających skroplony gaz ziemny (w szczególności butan, propan i paliwo LPG); prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej; gromadzenie, na rzecz osób trzecich, produktów (z wyjątkiem ich transportu), mianowicie instalacji, sprzętów i urządzeń elektrycznych i gazowych, gazu w butlach i zbiornikach (w tym gazu ziemnego), butli i zbiorników gazowych, części zamiennych i akcesoriów do instalacji, sprzętów i urządzeń elektrycznych i gazowych, narzędzi, a także produktów w zakresie wyposażenia gospodarstwa domowego i sprzętu budowlanego umożliwiające klientom obejrzenie (w tym w sklepie, miejscu wystawienniczym do celów handlowych, ogólnym katalogu towarów lub na stronie internetowej) i zakup tych produktów za pomocą wszelkich środków (w tym telekomunikacyjnych), 37. i 39.



- graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744882 z pierwszeństwem od 28/10/2015 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (skroplony gaz w zbiornikach; skroplony gaz w butlach; paliwo gazowe), 6. (metalowe butle na skroplony gaz; pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe; wszystkie produkty ujęte w klasie 6, z wyjątkiem niewielkich pojemników przeznaczonych, w szczególności na wyjazdy kempingowe) i 20. (niemetalowe butle i pojemniki do przechowywania i transportu sprężonych lub skroplonych gazów; wszystkie produkty ujęte w klasie 20, z wyjątkiem niewielkich pojemników przeznaczonych, w szczególności na wyjazdy kempingowe)



- graficznych zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744924,



zarejestrowanego w



EUIPO pod nr 014744916 i zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744999 z pierwszeństwem od 28/10/2015 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4., 6. i 20. (dowód: wydruki z bazy EUIPO, wnioski o zmianę uprawnionego)

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie należy do amerykańskiego koncernu U.. (dowód: wydruk ze strony internetowej) Na podstawie umowy licencyjnej zawartej z U. w dniu 1 kwietnia 2016 r. spółka A. jest licencjobiorcą uprawnionym do używania na terytorium Polski unijnych znaków towarowych **AmeriGas** zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746, 014744882, 014744924, 014744916 i 014744999. Stosownie do art. 8 ust. 1 umowy, w przypadkach naruszenia jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym licencjodawcy, który decyduje o podjęciu ewentualnych działań względem naruszcyciela. Po uzyskaniu uprzedniej zgody licencjodawcy spółka A. może podejmować, na własny koszt, działania prowadzące do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich groźby w efekcie bezprawnego używania przez osoby trzecie znaków towarowych **AmeriGas**. Zgoda licencjodawcy może mieć charakter ogólny. (dowód: umowa licencyjna)

20 stycznia 2014 r. A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zawarła z C. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni umowę o współpracy w zakresie dystrybucji gazu w butlach. Zawierała ona m.in. postanowienia dotyczące zasad wykorzystywania butli, które uprawniona oddała obowiązaną do używania oraz zasad korzystania ze znaków towarowych, do których uprawniona jest spółka A.. W § 6 strony uregulowały zasady wykorzystania aktywów (m.in. butle, filtry, klatki, kontenery, gaśnice) przekazywanych na bieżąco obowiązaną, bez wynagrodzenia, przez uprawnioną wyłącznie na potrzeby realizacji umowy. Obowiązana jako dystrybutor gazu dostarczanego przez spółkę A. zobowiązała się nie wykorzystywać aktywów w jakimkolwiek innym celu niż związany z realizacją umowy. W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z § 6 ust. 18, zobowiązana była do zwrotu wszystkich przekazanych jej przez A. aktywów. Strony ustaliły, że aktywa mają być zwracane systematycznie (co miesiąc), nie później niż w okresie 8 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Zwrot - co do zasady - miał nastąpić w naturze.

W § 9 umowy strony uregulowały zasady korzystania ze znaków towarowych, do których uprawnioną jest spółka A.. Spółka C. była zobowiązana do korzystania z nich wyłącznie w sposób ustalony przez uprawnioną (§ 9 ust. 7). Zgodnie z § 9 ust. 8, po rozwiązaniu umowy miała nie posługiwać się znakami towarowymi A. w jakiejkolwiek postaci (w tym jako oznaczenia butli z gazem). Miała także zwrócić wszelkie nośniki znaków, które zostały jej przekazane podczas współpracy. Spółka C. zobowiązała się ponadto do dokonania rebrandingu oddziałów, punktów sprzedaży i strony internetowej. Szczegółowe postanowienia zawierał Załącznik VII do umowy (Porozumienie o rebrandingu). Stosownie do § 2 ust. 2 porozumienia, spółka C. była zobowiązana do umieszczenia znaków towarowych AmeriGas w punktach sprzedaży, na stronie internetowej oraz na aktywach i

materiałach promocyjnych jako informacji o dystrybuowanym produkcie i fakcie współpracy stron. Porozumienie nie stanowiło podstawy do nabycia przez obowiązującą jakichkolwiek praw do używania znaków towarowych AmeriGas w inny sposób. Zgodnie z jego § 2 ust. 7, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, spółka C. zobowiązana była niezwłocznie zaprzestać korzystania ze znaków towarowych AmeriGas oraz zwrócić wszelkie mienie przekazane jej przez uprawnioną. (dowód: umowa, odpisy z KRS)

Umowa - zgodnie z § 11 ust. 1 w zw. z § 12 ust. 5 - została zawarta na okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2014 r. Żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wcześniejszego jej rozwiązania w okolicznościach wskazanych w § 11. W konsekwencji współpraca stron wygasła 1 stycznia 2019 r., a obowiązująca straciła uprawnienie do używania w jakikolwiek sposób znaków towarowych AmeriGas oraz aktywów przekazanych jej do używania na podstawie umowy, w tym butli. (dowód: pismo)

Po wygaśnięciu umowy, uprawniona skierowała do obowiązanej wezwanie do zaprzestania naruszeń, w którym powołała się na postanowienia dotyczące zaprzestania korzystania ze znaków towarowych AmeriGas, w tym m.in. na § 9 ust. 8 umowy stanowiący, że po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, obowiązująca nie ma prawa posługiwania się znakami towarowymi AmeriGas w jakiegokolwiek postaci (w tym jako oznaczenie butli z gazem) i zobowiązana jest zwrócić A. wszelkie nośniki znaków towarowych AmeriGas, które zostały jej przekazane podczas współpracy. Wskazała również, że zgodnie z § 9 ust. 6 umowy, używanie znaków towarowych AmeriGas bez zgody uprawnionej narusza m.in. dobre obyczaje kupieckie, ochronę przysługującą z faktu rejestracji znaków towarowych i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. (dowód: pismo z 2 stycznia 2019 r.)

Niezależnie od tego, spółka A. podjęła kroki w celu ustalenia sposobu korzystania ze znaków towarowych AmeriGas przez obowiązującą i zleciła wykonanie działań rozpoznawczych przez biuro detektywistyczne w dniach 2-3 stycznia 2019 r. Działania detektywistyczne prowadzone w miejscowościach: Somonino - ul. ... , Nowy Dwór Gdański - ul. ... , ... , Gdynia - ul. ... i ul. potwierdziły, że obowiązująca nadal używa znaków towarowych AmeriGas w oznaczeniu biura w Gdyni. W Nowym Dworze Gdańskim stwierdzono, że znak towarowy AmeriGas nr 012615746 jest wykorzystywany jako oznaczenie pojazdu służącego do rozwożenia butli z gazem, znajdowała się na nim informacja, że C. jest autoryzowanym dystrybutorem A. sugerującą, że strony ze sobą współpracują. Pojazd transportował napełnione butle opatrzone znakiem towarowym AmeriGas Premium nr 014744916. Także inne pojazdy i biuro obowiązanej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. ... były oznakowane w taki sposób. W Somoninie stwierdzono, że pojazdy obowiązanej transportowały napełnione butle opatrzone znakiem towarowym AmeriGas nr 012615746, AmeriGas Premium nr 014744916 oraz AmeriGas DOM LIGHT nr 014744999. (dowód: raporty detektywistyczne)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia unijnych i krajowych praw własności przemysłowej 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 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.

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 należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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

Oceny naruszenia dokonuje się na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sądów unijnych: Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą 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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20/03/2003 r. C-291/00 ...)

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 ... , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ...) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków 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 ETS 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 ...)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uznaje, 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 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszydiciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

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

Przyszłe roszczenie spółki A. z pkt 1. nie zasługuje na zabezpieczenie ze względu na brak legitymacji czynnej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia, unijny znak towarowy może być

przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

Spółka A. jest licencjobiorcą niewyłącznym uprawnionym do używania na terytorium Polski unijnych znaków towarowych **AmeriGas** zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746, 014744882, 014744924, 014744916 i 014744999. Z umowy zawartej z właścicielem tych znaków w dniu 1 kwietnia 2016 r. wynika, że wszelkie działanie zmierzające do zwalczania naruszeń wymaga zgody U., której uzyskania uprawniona nie przedstawiła. Wniosek spółki A. z pkt 1. o udzielenie zabezpieczenia podlega zatem oddaleniu, ze względu na nieuprawdopodobnienie, że służą jej roszczenia wynikające z naruszenia praw z rejestracji unijnych znaków towarowych **AmeriGas**. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. Odnosnie 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. 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.

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

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia 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 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.

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.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż 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.

Wniosek spółki A. z pkt 2. o udzielenie zabezpieczenia podlega oddaleniu, ze względu na nieuprawdopodobnienie, że służą jej roszczenia wynikające z naruszenia przez obowiązującą regułę uczciwej konkurencji. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

Sąd pragnie wyjaśnić, że możliwa – co do zasady - kumulacja podstaw prawnych nie oznacza, że roszczenia wynikające z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego znajdują zastosowanie (wprost) do oceny naruszenia na podstawie art. 10 lub art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Przeciwnie, wnioskodawca

powinien uprawdopodobnić spełnienie przesłanek używania przez obowiązane konfuzyjnie podobnego oznaczenia lub dopuszczenie się przezeń innego czynu nieuczciwej konkurencji, sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami i naruszającego interes gospodarczy uprawnionego. Wnioskodawca powołujący się na przepis art. 3 u.z.n.k. powinien przy tym zdefiniować czyn oraz uprawdopodobnić jego realizację przez obowiązane przesłanek zdefiniowanych w ust. 1.

Uprawniona nie tylko nie uprawdopodobniła, że obowiązana dopuściła się godzącego w jej interesy gospodarcze czynu stypizowanego w art. 10 lub zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ale nawet nie wykazała w żaden sposób pierwszeństwa używania wszystkich oznaczeń, których tymczasowej ochrony żąda w tym postępowaniu. Motywy wniosku nie zawierają twierdzeń ani stanowiącego ich poparcie materiału dowodowego, z którego mogłoby wynikać naruszenie przez obowiązane reguł uczciwej konkurencji. Uprawniona koncentruje się na relacjach kontraktowych stron, choć nie wywodzi z nich przyszłych roszczeń, wygaśnięcie umowy o współpracy wskazuje jednak wyłącznie na brak uprawnień spółki C. do używania unijnych znaków towarowych **AmeriGas** zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746, 014744882, 014744924, 014744916 i 014744999 i identycznych z nimi oznaczeń, już jednak nie na legitymację czynną spółki A. do dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. roszczeń z tytułu dopuszczenia się przez obowiązane czynu (lub czynów) nieuczciwej konkurencji.

Wobec nieuprawdopodobnienia przyszłych roszczeń, wniosek podlegał oddaleniu w całości.

Zarządzenie:

...