

POSTANOWIENIE

Dnia 2 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **H. A/S z siedzibą w Aarhus** (Dania)

z udziałem **H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić H. A/S z siedzibą w Aarhus zabezpieczenia roszczenia o ochronę międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego **HUMMEL** chronionego na terenie Unii Europejskiej pod numerem W000871910, znaków towarowych Unii Europejskiej: słowno-graficznego

hummel

EUTM 001203942, graficznego



EUTM 013481809 i graficznego



nr

EUTM 013481891 (dalej również jako: znaki HUMMEL) oraz roszczeń z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę wnioskodawcy tj. roszczenia o zakazanie H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie używania w obrocie handlowym znaków towarowych **HUMMEL** dla oznaczania usług sprzedaży towarów w postaci odzieży i akcesoriów sportowych oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, polegającego na:

i. używaniu nazw domen internetowych: ... oraz ... ;

ii. umieszczaniu znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych wykorzystywanych przez obowiązującą do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w zakresie w jakim znaki te nie odnoszą się bezpośrednio i wyłącznie do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub od podmiotów powiązanych, a mianowicie gdy znaki te wykorzystywane są dla przedstawiania informacji dotyczących relacji łączących obowiązującą z uprawnioną lub powiązanych z nią podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej, w szczególności informowania, że spółka H. jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotów powiązanych,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego - dokonania przekierowania ruchu www dla domeny ... na domenę ... , w taki sposób, aby po wpisaniu do paska adresu witryny internetowej ... w sposób automatyczny otwierała się witryna internetowa działająca pod adresem ...

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego - używania domeny ...

c. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego – cesji uprawnień wynikających z umowy użytkowania domen internetowych ... oraz ... zawartych z abonentami tych domen lub z umów o rejestrację tych domen i ich utrzymywanie, w przypadku gdyby faktycznym ich abonentem była obowiązana, pod jakimkolwiek tytułem na rzecz osób trzecich

d. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego – używania znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych poprzez które obowiązana prowadzi własną działalność gospodarczą, w zakresie w jakim nie odnoszą się bezpośrednio do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub podmiotów z nią powiązanych, a mianowicie dla przedstawienia informacji dotyczących relacji łączących obowiązaną z uprawnioną lub powiązanych z nią podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej, a w szczególności informowania, że obowiązana jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotów powiązanych;

2. zagrozić H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Warszawie obowiązkiem zapłaty na rzecz H. A/S w Aarhus sum przymusowych w wysokości:

- 1.000 (tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu nakazu określonego w pkt. 1.a.

- 200 (dwieście) złotych za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu określonego w punktach 1.b. i 1.d.

-10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie zakazu określonego w pkt. 1.c.;

3. oddalić wniosek w pozostałej części;

4. wyznaczyć H. A/S w Aarhus dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenie określone w pkt 1.

UZASADNIENIE

27 marca 2019 r. H. A/S z siedzibą w Aarhus wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego **HUMMEL**, chronionego na terenie Unii Europejskiej pod numerem W000871910, znaków towarowych Unii Europejskiej: słowno-

graficznego znaku towarowego  EUTM 001203942, graficznego znaku towarowego



EUTM 013481809, graficznego znaku towarowego



nr EUTM 013481891 (dalej

również jako: znaki HUMMEL), oraz roszczeń z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę wnioskodawcy tj.

a. roszczenia o zakazanie H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie używania w obrocie handlowym znaków towarowych **HUMMEL** dla oznaczania usług sprzedaży towarów w postaci odzieży i akcesoriów sportowych oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, polegającego na:

i. używaniu nazw domen internetowych: ... oraz ...;

ii. umieszczaniu znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych wykorzystywanych przez obowiązującą do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w zakresie w jakim znaki te nie odnoszą się bezpośrednio i wyłącznie do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub od podmiotów powiązanych, a mianowicie gdy znaki te wykorzystywane są dla przedstawiania informacji dotyczących relacji łączących obowiązującą z uprawnioną lub powiązanych z nią podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej, w szczególności informowania, że spółka H. jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotów powiązanych

b. roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań poprzez zobowiązanie spółki H. do cesji na rzecz wnioskodawcy uprawnień wynikających z umowy użytkowania domen internetowych ... oraz ... zawartych z abonentami tych domen lub z umów o rejestrację tych domen i ich utrzymywanie, w przypadku, gdyby faktycznym ich abonentem była obowiązująca,

poprzez:

I. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego - dokonania przekierowania ruchu www dla domeny ... na domenę ..., w taki sposób, aby po wpisaniu do paska adresu witryny internetowej ... w sposób automatyczny otwierała się witryna internetowa działająca pod adresem ...

II. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego - używania domeny ...

III. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego – cesji uprawnień wynikających z umowy użytkowania domen internetowych ... oraz ... zawartych z abonentami tych domen lub z umów o rejestrację tych domen i ich utrzymywanie, w przypadku, gdyby faktycznym ich abonentem była obowiązująca, pod jakimkolwiek tytułem na rzecz osób trzecich

IV. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania głównego – używania znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych poprzez które obowiązana prowadzi własną działalność gospodarczą, w zakresie, w jakim nie odnoszą się bezpośrednio do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub podmiotów z nim powiązanych, a mianowicie dla przedstawienia informacji dotyczących relacji łączących obowiązaną z wnioskodawcą lub powiązanych z nią podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej, a w szczególności informowania, że obowiązana jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotów powiązanych.




Wniosła ponadto o zagrożenie spółce H., w oparciu o art. 756² w zw. z art. 1050¹ oraz 1051¹ k.p.c. obowiązkiem zapłaty na rzecz spółki H. A/S sumy: 1.000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku opisanego w pkt. I wniosku, 200 zł za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu opisanego w pkt. II i IV wniosku oraz 10.000 zł za każde naruszenie zakazu określonego w pkt. III wniosku.

Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa duńskiego H. A/S z siedzibą w Aarhus, należąca do grupy H. A/S, zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży sportowej. (dowód: wydruk z rejestru spółek k.47-86) Początki marki **HUMMEL** sięgają lat dwudziestych XX wieku. W 1923 r. w Hamburgu powstała spółka M. Co. zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokogatunkowej i innowacyjnej odzieży sportowej i akcesoriów sportowych. W 1927 r. jako pierwsza wprowadziła na rynek korki piłkarskie (model „hummel”), co doprowadziło do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na używaną do dzisiaj.

H. A/S jest uprawniona do wielu znaków towarowych, m.in.: słownego **HUMMEL** nr W000871910 chronionego na terenie Unii Europejskiej dla towarów w klasach 18., 25. (odzież sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe i rekreacyjne, nakrycia głowy dla kobiet i mężczyzn) i 28.

klasyfikacji nicejskiej, a także graficznych unijnych znaków towarowych  nr

001203942,  nr 003015377,  nr 013481891,  nr 013481809 chronionych dla towarów w klasach 18., 25. i 28. (m.in.: odzież, obuwie i nakrycia głowy do uprawiania sportu; artykuły gimnastyczne i sportowe). (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy WIPO i EUIPO k.87-129) H. A/S jako licencjobiorca jest uprawniona do używania znaków towarowych H. A/S i wszczynania postępowań w sprawach o naruszenie praw z rejestracji. (dowód: oświadczenie k.130)

Na polskim rynku towary H. są obecne od ponad 20. lat. Uprawniona jest znana jako producent odzieży sportowej, ale również jako sponsor lub partner techniczny klubów sportowych i reprezentacji. Szczególne związki łączy markę H. z drużynami piłki ręcznej, ze względu na współpracę z ..., reprezentacjami i klubami, a także sponsoring zawodników. Poza Polską H. sponsoruje Międzynarodową Federację ..., Francuską Federację ..., reprezentacje piłki ręcznej Węgier i Macedonii. Jest także partnerem zawodów i rozgrywek żużlowych, hokejowych, koszykarskich, siatkarskich, tenisowych, piłkarskich, pięciobojowych i futbolu amerykańskiego. Intensywna obecność w świecie sportu przekłada się na znajomość znaków towarowych **HUMMEL**. (dowód: wydruki ze

stron internetowych k.131-175) Elementem strategii marki H. na całym świecie jest zaangażowanie społeczne. Poprzez sponsoring i akcje wspomaga społeczności krajów trzecich i środowiska nieuprzywilejowane. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.192-197, filmy k.211) Dzięki takim działaniom marka H. odniosła sukces komercyjny, ale także wizerunkowy, co potwierdzają m.in. wyroki sądów duńskiego i niemieckiego, które stwierdziły renomowany charakter znaków **HUMMEL**. (dowód: wyroki k.198-210, 212-240, raport roczny k.241-256)

Popularna wśród sportowców marka **H.** cieszy się także zainteresowaniem kibiców i amatorów sportu. W 2014 r. w Kielcach otwarty został pierwszy oficjalny sklep H.. W następnych latach marka oferowała współpracę na zasadach franczyzy, a kolejne sklepy otwierane były w Łodzi, we Wrocławiu i w Poznaniu. Towary ze znakiem **HUMMEL** oferowane są także w wielu sklepach sportowych, m.in. w sieci ... , w sklepach internetowych (w tym ...). Uprawniona działa na rynku polskim poprzez dystrybutorów, z którymi zawiera umowy regulujące m.in. korzystanie z praw własności intelektualnej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.176-182, umowa dystrybucyjna k.183-190) Od 2017 r. do lutego 2019 r. dystrybutorem uprawnionej była H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a wcześniej Ł. O..

H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie była wyłącznym, a następnie niewyłącznym dystrybutorem produktów marki H. na terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z H. A/S w dniu 24 maja 2017 r. Zgodnie z jej pkt.18, na czas trwania wyłącznej umowy dystrybucyjnej obowiązana uzyskała prawo do używania nazwy przedsiębiorstwa „H.”, jak również znaków towarowych **HUMMEL**, stosownie do otrzymywanych instrukcji. Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe, nazwy handlowe, logo należą do H. A/S, natomiast dystrybutor był uprawniony do ich używania w celu sprzedaży i promocji (pkt. 13 umowy). Dystrybutor nie był uprawniony do używania oznaczenia **HUMMEL** w firmie lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na to, że jest on częścią grupy H., chyba że uprawniona udzieliła mu takiej zgody. Ponadto, bez zgody uprawnionej, nie był uprawniony do rejestracji nazw domen internetowych zawierających oznaczenia HUMMEL. (dowód: odpis pełny z KRS k.257-267, umowa k.183-190)

Po zawarciu umowy, za zgodą uprawnionej, obowiązana zmieniła firmę spółki z G. i rozpoczęła korzystanie z nazwy domeny internetowej ..., zarejestrowanej według rejestru domen NASK na rzecz J. A. i M. K. współników spółki cywilnej H. z siedzibą w Kobylnicy (faktycznie działalność taka nie jest zarejestrowana). (dowód: informacje z CEIDG k.268-270, informacje WHOIS k.271-272, 275-276), a od 2017 r. faktycznie zarządzanej przez obowiązującą, która poprzez nią prowadzi sprzedaż, oferuje i reklamuje odzież i akcesoria H.. (dowód: regulamin zakupów w sklepie internetowym ... k.273-274)

Ze względu na firmę „H.” oraz treści strony internetowej ... obowiązana jest utożsamiana przez polskich odbiorców z autoryzowanym dystrybutorem HUMMEL. W świadomości odbiorców obowiązana jest kojarzona ze znakami towarowymi uprawnionej. Strona ... stała się wizytówką marki H. na terenie Polski i jest dla przeciętnych odbiorców oryginalnym źródłem pochodzenia towarów. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.277-278)

W listopadzie 2018 r. strony doszły do porozumienia co do zakończenia współpracy z dniem 1 lutego 2019 r., określiły warunki finansowe i handlowe rozwiązania umowy oraz terminy wykonania

zobowiązań. W grudniu 2018 r. uprawniona kilkakrotnie zwracała się do przedstawiciela spółki M. G. o przetransferowanie domeny ..., zgodnie z pkt. 13 umowy dystrybucyjnej. Obowiązana nie odpowiedziała na korespondencję mailową, a równocześnie rozpoczęła korzystanie z domeny internetowej ... zarejestrowanej 16 grudnia 2018 r. Treści zamieszczone na stronie utworzonej w tej domenie są analogiczne do istniejących na stronie ..., znajduje się na niej także przekierowanie do tej domeny. Na stronie ... obowiązana zamieściła niezgodną z prawdą informację, że strona ta należy do jedyne go autoryzowanego dystrybutora HUMMEL w Polsce oraz wykorzystała słowno-graficzny znak



towarowy: . Na podstronie ... znajdują się informacje: „**H. jedyny oficjalny autoryzowany dystrybutor marki h. w Polsce** Produkty **h.** od dziesięcioleci są obecne na polskim rynku. Jesteśmy jedynym autoryzowanym i oficjalnym sklepem marki **h.** w Polsce.” „H. jest gwarantem jakości produktów”. (dowód: warunki zakończenia współpracy k.279-280, korespondencja k.281-284, wydruki ze strony internetowej k.285-296) Obowiązana nie wyraża zgody na przekazanie uprawnionej nazwy domeny ... (dowód: korespondencja k.297-315)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia krajowych i unijnych 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 należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

I. Odnosnie do naruszenia praw do unijnego znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału 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 jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla

przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 ..., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 ... i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 ... i ...)

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.

Stosownie do 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 licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjodawca 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)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz 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 Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 ...) Dwa znaki towarowe 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 znaki są identyczne,

czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału 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 ..., 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 Trybunału 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 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 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 poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału 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 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 odróżniający. 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 towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Powszechnie przyjmuje się, że domena internetowa nie stanowi *per se* przedmiotu prawa podmiotowego, należy ją raczej uznać za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsiębiorcy, jego towarów lub usług, stąd może być osią konfliktu, w razie gdyby - jako oznaczenie - narażała na uszczerbek interesy lub prawa podmiotów uprawnionych do takich oznaczeń, jak firma lub znak towarowy. (por. R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział XLVI, strona 1090, Nb 110) Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objęta szczególną regulacją ustawową. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi IP. Dokonuje się tego przez zawarcie umowy z rejestratorem – w przypadku domen z sufiksem „.pl” Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Zasady rejestracji na liście domen DNS określa Regulamin nazw domeny „.pl”, którego pkt 4 i 5 przewidują obowiązek zapewnienia przez oferenta, że nie narusza on praw osób trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnień przez NASK.

Każdy podmiot może więc faktycznie zarejestrować na swoją rzecz domenę pod dowolną nazwą. Sama rejestracja nie obliguje do jej używania, o korzystaniu z niej można mówić, gdy po wybraniu jej adresu, pojawia się w przeglądarce strona internetowa. Nie rejestracja nazwy domeny internetowej lecz jej używanie stanowić może naruszenie praw właściciela znaku towarowego. (por. wyrok TS UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 ...). Z reguły właśnie od treści umieszczonych na tej stronie zależy stwierdzenie, czy używanie kwestionowanego oznaczenia narusza, lub nie, prawa do znaku towarowego. Sama rejestracja stwarza natomiast stan, w którym można już mówić o zagrożeniu naruszeniem.

Zaoferowany w sprawie materiał dowodowy przekonuje o prawie H. A/S używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego **HUMMEL** nr W000871910, a także graficznych

hummel

nr 001203942,



nr 003015377,



nr 013481891 i




nr

013481809 m.in. dla odzieży i obuwia sportowego. Znaki te są dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów zainteresowanych nabywaniem tego rodzaju towarów. Z uprawnień licencjodawcy wynika dla H. A/S możliwość dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich, które bez zgody właściciela znaków i upoważnionych przezeń podmiotów używają dla identycznych lub podobnych z objętymi ochroną towarów lub usług konfuzyjnie podobnych oznaczeń.

Jak wynika z treści i sposobu realizacji łączącej strony umowy dystrybucyjnej, a także z uzgodnień dotyczących jej rozwiązania H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie nie jest obecnie upoważniona do używania dla usług sprzedaży odzieży i obuwia sportowego, komplementarnych z towarami, dla których znaki unijne są chronione



identycznych oznaczeń graficznych:  oraz oznaczeń słownych, których jedynym dystynktywnym elementem jest słowo „hummel” (nazwy domen internetowych: ..., ..., treści stron internetowych odnoszące się do usług obowiązuje). Działania polegające na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamie towarów ze znakami **HUMMEL**, dla których obowiązująca używa kolizyjnych oznaczeń, niewątpliwie kojarzących się z tymi znakami stanowi naruszenie praw wyłącznych.

Używanie znaków towarowych **HUMMEL** i oznaczeń do nich podobnych w nazwach domen internetowych, adresach utworzonych w nich stron, treściach tych odnoszących się do usług sprzedaży towarów marki **H.** sprawia, że potencjalni klienci mogą zostać wprowadzani w błąd co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, w szczególności mogą uznać, że obowiązująca jest nadal autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub h. A/S. Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie uprawnionych do znaków **HUMMEL**, które pozbawione są możliwości kontrolowania sposobu świadczenia przez obowiązującą usług handlowych i ich jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie rzutować na postrzeganie spółek należących do H. A/S i zmniejszać sprzedaż jej towarów lub usług. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez znaki towarowe **HUMMEL** funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

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;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

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. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie 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 p.w.p. 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.

Zdaniem Sądu używanie przez obowiązującą nazw domen internetowych „...” i „...”, oznaczeń tożsamyh ze znakami **HUMMEL** oraz treści nawiązujących do uprawnionych do wyłącznego z nich korzystania dla usług spółki H. sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których chronione są znaki **HUMMEL** istotnie narusza prawa H. A/S (szczególnie w funkcji reklamowej), która – nie wyrażając na to zgody, może skutecznie się takim działaniom sprzeciwić. Działanie obowiązanej jest świadome i celowe, Spółka jako były dystrybutor towarów marki H. zna ona dobrze reguły korzystania z praw własności intelektualnej H. A/S i H. A/S.

II. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

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

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

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. 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. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

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. (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. wyrok 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.

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.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Ocenę naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. **Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. można zatem uznać, że spółka H. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie.**

Działania obowiązanej można także uznać za czyn zdefiniowany 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 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 ochronę nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze uprawniony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez

ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). 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 „przyćmienie” 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 lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu H. A/S sprostala temu obowiązкови, może więc żądać zastosowania względem spółki H. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k.**, zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Działania spółki H. polegające na wykorzystywaniu przy świadczeniu usług sprzedaży odzieży i akcesoriów sportowych znaków towarowych **HUMMEL** i oznaczeń do nich konfuzyjnie podobnych stanowi naruszenie praw wyłącznych oraz czyny nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (niezgodne z dobrymi obyczajami czerpanie korzyści z nakładów i zbudowanej dzięki nim rozpoznawalności oznaczeń **HUMMEL** – pasożytnictwo).

W ocenie Sądu przyszłe roszczenia zakazowe sformułowane w pkt 1a wniosku, oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. należy uznać za należycie uprawdopodobnione i zasługujące na zabezpieczenie. W sytuacji prowadzenia przez obowiązaną szeroko zakrojonej działalności handlowej z użyciem oznaczeń identycznych ze znakami **HUMMEL** lub konfuzyjnie do nich podobnych należy uznać rację uprawnionej domagającej się niezwłocznego uregulowania wzajemnych stosunków stron w taki sposób, by w czasie trwania postępowania spółka H. nie korzystała z kolizyjnych oznaczeń i nie kierowała do użytkowników Internetu - potencjalnych nabywców wprowadzających w błąd treści. Zastosowanie względem obowiązanej środków tymczasowych leży także w interesie konsumentów, którzy adresem strony internetowej i jej treściami mogą zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że usługi sprzedaży oferuje im autoryzowany dystrybutor H. A/S.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla H. A/S skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw i interesów gospodarczych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanej naruszeń pozbawi H. A/S ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązaną w jego toku kwestionowanych oznaczeń i treści będzie utrzymywać skutki naruszenia, których usunięcie w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Dopuszczenie do dalszych bezprawnych działań może narażać uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej szkód, równocześnie przysparzając obowiązanej nienależnych korzyści.

Wnioskowane sposoby zabezpieczenia obejmują konkretne formy naruszeń stwierdzone przez uprawnioną i znajdujące potwierdzenie w materiale dowodowym. Szeroki zakres zabezpieczenia jest usprawiedliwiony skalą naruszenia i sposobem działania obowiązanej, która nie tylko neguje wyłączność H. A/S używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych **HUMMEL**, odmawiając przekazania nazwy domeny „...”, ale dodatkowo rozpoczyna używanie innego kolizyjnego oznaczenia w nazwie domeny internetowej „...”.

Zastosowane środki tymczasowe zapewnią wnioskodawczyni należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem używać oznaczeń odróżniających, które nie naruszają praw ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając, że dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazów i nakazów celowe jest zastosowanie względem obowiązanej już na tym etapie postępowania środków przymuszających, sąd zagroził spółce H. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej

niewygórowanych kwot za niezastosowanie się do wydanego postanowienia. (art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.)

Sąd oddalił wniosek w odniesieniu do roszczenia z pkt 1b, żądany sposób usunięcia skutków naruszeń nie ma bowiem wprost unormowania w prawie znaków towarowych i w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dopuszczalność orzekania przez sądy o cesji nazw domen internetowych budzi poważne kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Sama uprawniona nie przedstawia argumentów mogących przekonać Sąd o słuszności swego przyszłego roszczenia. Sąd oddalił wniosek także w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarządzenie:

... .

2/04//2019 r.