



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2019 roku

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

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **K. GmbH z siedzibą w Monachium (RFN)**

przeciwko **S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Olsztynie**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu naruszania praw powoda z rejestracji słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „KICKZ” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod numerem 001256262 oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda poprzez:
 - a) zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej wymienionych celach, importowania, eksportowania i reklamowania produktów w postaci obuwia przy wykorzystaniu oznaczeń KICKS oraz KICKSSTORE,
 - b) zakazanie pozwanemu używania oznaczenia KICKS w nazwach domen internetowych, których pozwany jest abonentem, w szczególności (...).eu oraz (...).com.pl, pod którymi pozwany prowadzi strony internetowe, za pośrednictwem których świadczy usługi w zakresie sprzedaży obuwia oraz odzieży sportowej lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odzieży sportowej,
 - c) zakazanie pozwanemu używania na stronach internetowych za pośrednictwem których świadczy usługi w zakresie sprzedaży obuwia oraz odzieży sportowej lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odzieży sportowej oznaczenia KICKS, bez

względu na rozmiar, kolor czy grafikę czcionki, którą zapisano to oznaczenie, w szczególności oznaczenia KICKS zapisanego czcionką o następującym wyglądzie:

KICKS

2. w pozostałej części powództwo oddala,
3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.800,00 PLN (dwa tysiące tysięcy osiemset złotych) tytułem stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie

W pozwie złożonym 17 grudnia 2018 roku powód K. GmbH z siedzibą w Monachium (RFN) wnosił o:

- I. zakazanie pozwanemu – S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie naruszania praw powoda z rejestracji słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „**KICKZ**” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) pod numerem 001256262 oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda poprzez:
 - a) zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej wymienionych celach, importowania, eksportowania i reklamowania produktów w postaci obuwia przy wykorzystaniu oznaczeń KICKS oraz KICKSSTORE;
 - b) zakazanie pozwanemu używania oznaczenia KICKS w nazwach domen internetowych, których abonentem jest pozwany w szczególności (...).eu oraz (...).com.pl, pod którymi pozwany prowadzi strony internetowe, za pośrednictwem których świadczy usługi w zakresie sprzedaży obuwia oraz odzieży sportowej lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odzieży sportowej;
 - c) zakazanie pozwanemu używania na stronach internetowych za pośrednictwem których świadczy usługi w zakresie sprzedaży obuwia oraz odzieży sportowej lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odzieży sportowej oznaczenia KICKS, bez względu na rozmiar, kolor czy grafikę czcionki, którą zapisano to oznaczenie, w szczególności oznaczenia KICKS zapisanego czcionką o następującym wyglądzie:

KICKS

- II. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez:

- a) zobowiązanie S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie do przeniesienia na rzecz K. GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy, całości praw i obowiązków S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie, wynikających z umowy z N. z siedzibą w Warszawie ((...)) dotyczącej rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej(...).com.pl;
- b) zobowiązanie S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie do przeniesienia na rzecz K. GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy, całości praw i obowiązków S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie, wynikających z umowy z E. z siedzibą w Diegem, Belgia, dotyczącej rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej (...) .eu;

III. zobowiązanie S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie do udzielenia informacji za okres 3 lat poprzedzających datę złożenia niniejszego pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji, które są niezbędne dla dochodzenia roszczeń przysługujących Powodowi na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 1001/2017 oraz art. 296 ust. 1 pwp w zw. z art. 286¹ ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pwp i art. 130 ust. 1 Rozporządzenia 1001/2017, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług Pozwanego naruszających unijny znak towarowy Powoda, w postaci:

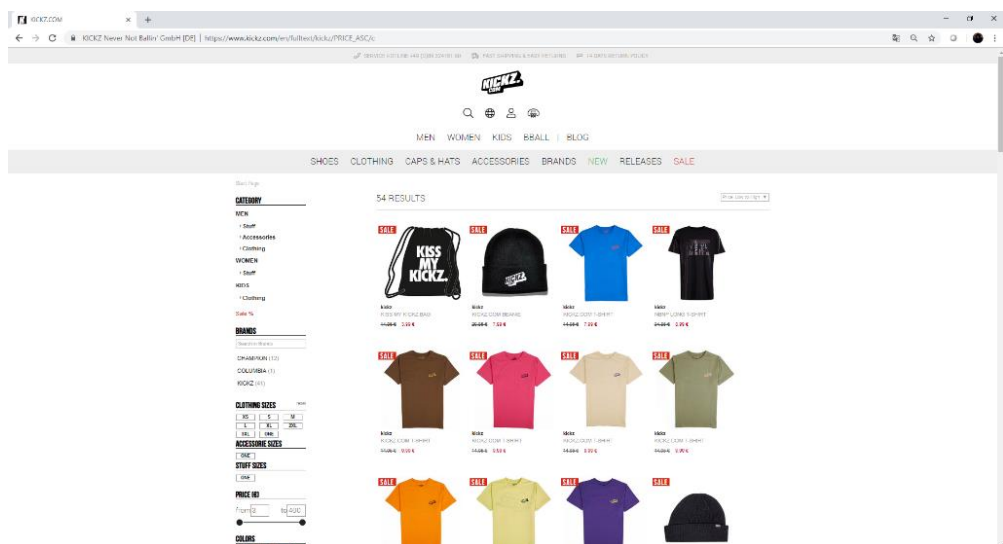
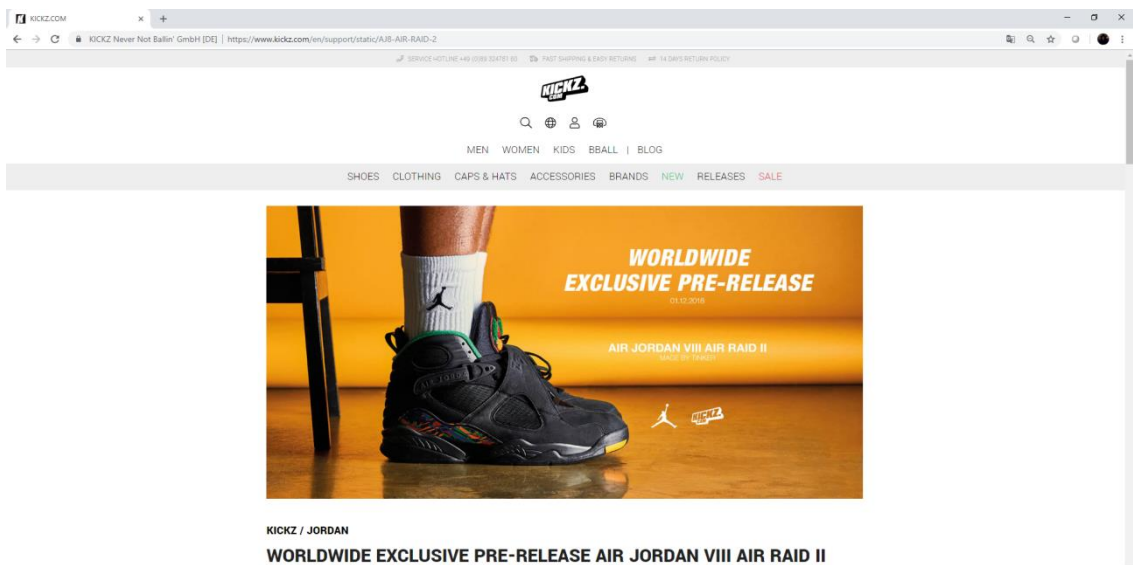
- a) nazw i adresów dystrybutorów, dostawców, przewidzianych odbiorców hurtowych lub odbiorców prowadzących sprzedaż detaliczną towarów sprzedawanych przez Pozwanego przy wykorzystaniu oznaczenia KICKS za pośrednictwem sklepów internetowych umieszczonych na stronach internetowych pod domenami (...)com.pl oraz (...) .eu oraz w sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. (...) w W.;
- b) informacji o ilości zbytych towarów, sprzedawanych przez Pozwanego przy wykorzystaniu oznaczenia KICKS, za pośrednictwem sklepów internetowych umieszczonych na stronach internetowych pod domenami (...)com.pl oraz (...) .eu oraz w sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. (...) w W. a także cen uiszczonych za te towary.

Pozwany S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie wnosił o oddalenie powództwa.

Postanowieniem wydanym 1 kwietnia 2019 roku Sąd zobowiązał pozwanego do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem powoda z pkt III pozwu.

Sąd Okręgowy ustalił:

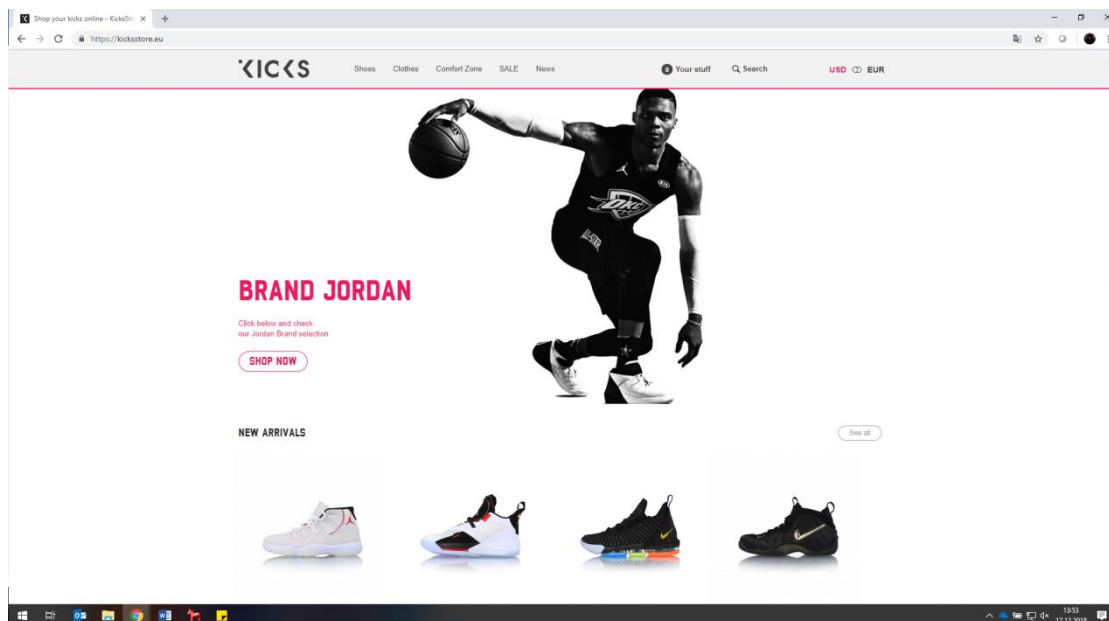
Powód K. GmbH z siedzibą w Monachium jest spółką prawa handlowego Republiki Federalnej Niemiec założoną w 1993 roku, aktualnie wchodzącą w skład grupy Z.. Spółka jest producentem odzieży sportowej cenionej przez sportowców, amatorów koszykówki i miłośników mody miejskiej. Produkty oznaczone znakiem towarowym KICKZ dostępne są w Unii Europejskiej, w tym w P.. Powód prowadzi również sklep internetowy w domenie [www\(...\).com](http://www(...).com) za pośrednictwem, którego sprzedaje buty, odzież i akcesoria najbardziej uznanych producentów branży sportowej (J., N., A., C., V. i in.) – dowód - wydruki z stron internetowych k. 54-84, odpis z rejestru handlowego k. 36-41. Powód jest uprawniony do **słownego znaku towarowego Unii Europejskiej KICKZ**, z pierwszeństwem od 16 lipca 1999 roku, zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 11 lipca 2002 roku pod nr 001256262 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 25. odzież sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe dla dzieci i dorosłych, skórzane buty modowe dla młodzieży, buty sznurowane, buty policyjne, buty motocyklowe, obuwie deskorolkowe, nakrycia głowy do celów sportowych i rekreacyjnych; 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, w szczególności przeznaczone do uprawniania sportów (...), w tym koszykówki, baseballu i futbolu (...), oraz sprzęt sportowy ułatwiający trening; 41 działalność sportowa i kulturalna, w szczególności aranżowanie wystaw firmowych w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz turnieje sportowe. Powód nabył prawo do znaku od KICKZ AG – dowód -świadcstwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k. 44-52. Powód oferuje na swojej stronie internetowej [www\(...\).com](http://www(...).com) szeroki wybór odzieży, obuwia i dodatków najbardziej znanych producentów w branży sportowej. Ponadto powód sprzedaje również własne produkty – ubrania sportowe i akcesoria, dostępne na stronie powoda [https://www\(...\).com](https://www(...).com). Za pośrednictwem obu stron powód prowadzi sprzedaż wysyłkową oferowanych tam towarów do P.– dowód – wydruki ze stron internetowych k. 54-84, fotografie przykładowych ofert:



Powód posiada także sieć sklepów stacjonarnych w całym N. . Na stronie internetowej znajduje się lista sklepów, których jest jedenaście. Powód dba także aby jego klienci byli poinformowani o otwieranych przez niego sklepach – dowód – wydruk ze strony internetowej k. 62-69. Znak towarowy powoda jest szeroko rozpoznawany wśród osób zainteresowanych koszykówką, gdyż jest częstym sponsorem różnego rodzaju wydarzeń związanych z uprawianiem tego sportu – dowód – wydruki ze stron internetowych k. 71-77.

Pozwany S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie prowadzi działalność gospodarczą od 2018 roku, w ramach której prowadzi sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów znanych producentów branży sportowej za

pośrednictwem strony internetowej zarejestrowanej pod domeną (...).eu, oraz także za pośrednictwem domeny (...).s.com.pl:



Zrzut ekranu ze zbliżoną nazwą domeny internetowej (...).eu:



- dowód – odpis z KRS k. 87-93, fotografie stron internetowych k. 105-112. Abonentem domen internetowych (...) .com.pl oraz kicksstore.eu jest pozwany – dowód – dane z (...) k. 114-115, dane KRD k. 117-119, przekształcenie pozwanego k. 94-103. Pozwany na prowadzonych przez siebie stronach internetowych umieszcza oznaczenie KICKS także w następującej formie:

'KICKS

Dodatkowo takie oznaczenia widoczne są też w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych w sklepie stacjonarnym przy ul. (...) w W. , które wyglądają w szczególności w następujący sposób:



- fotografie złożone z pozwem k. 11. Pozwany używa oznaczenia KICKS w celu oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej wymienionych celach, importowania, eksportowania i reklamowania towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepów internetowych pozwanego, jak również sklepów stacjonarnych – dowód – oferta ozwanego k. 105-112.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Pozwany przyznał okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia, a zatem na podstawie art. 229 k.p.c. nie wymagały one dowodu.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych: 1) z zakresu językoznawstwa na okoliczność wejścia zwrotu „kicks” i „kicksy” do języka potocznego jako

zwrotu związanego z branżą sportową, koszykarską oznaczającego buty do gry w koszykówkę, 2) z zakresu ochrony własności przemysłowej na okoliczność wskazywania przez pozwanego w ramach sprzedaży towarów poprzez strony internetowe pod adresami [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) lub [https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl) znajduje się na stronie internetowej [https://www\(...\)/](https://www(...)/) producentów nabywanego przez konsumentów obuwia sportowego, obiektywnych możliwości skojarzenia towarów oferowanych przez pozwaną spółkę na stronie: z towarami oferowanymi przez powodową spółkę na stronie [https://www\(...\)/](https://www(...)/), istnienia jakichkolwiek elementów wspólnych lub podobnych, które mogłyby wywoływać w potencjalnym nabywcy towarów u powoda mylne wrażenie, iż odwiedzając strony internetowe pozwanego pod adresami [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) lub [https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl) znajduje się na stronie internetowej [https://www\(...\).com/us/](https://www(...).com/us/). Dowód z opinii biegłego specjalisty językoznawcy został zgłoszony na okoliczność nie wymagającą wiedzy specjalnej. Dowód z opinii biegłego z zakresu ochrony własności przemysłowej został zgłoszony dla ustalenia tak faktów nie wymagających wiedzy specjalnej – co pozwany oferuje na swoich stronach internetowych, ale także faktów prawotwórczych: obiektywnych możliwości skojarzenia towarów oferowanych przez pozwanego na stronach internetowych z towarami oferowanymi przez powoda oraz istnienia jakichkolwiek elementów wspólnych lub podobnych, które mogłyby wywoływać w potencjalnym nabywcy towarów u powoda mylne wrażenie, iż odwiedzając strony internetowe pozwanego znajduje się na stronie internetowej powoda. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego z uzasadnienia wyroku z 10 lipca 2014 roku w sprawie I CSK 539/13, LEX nr 1532942: „celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest dostarczenie sądowi wiadomości specjalnych, ale tylko takich, które są niezbędne dla poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i mają ułatwić sądowi należytą ocenę zebranego w sprawie materiału....Opinia biegłego nie może więc stanowić podstawy ustalenia faktów prawotwórczych, ponieważ ustalenie stanu faktycznego należy do sądu orzekającego. O tym, czy dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są wiadomości specjalne, decyduje sąd”.

Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Pawła Szwejkowskiego na okoliczność działań reklamowych i sponsorskich podjętych przez pozwanego w celu budowy jego marki, braku jakichkolwiek inspiracji, powoływania się, wzorowania się przez pozwanego na powodzie, w tym w zakresie asortymentu, jak też wyglądu strony internetowej powoda, braku stosowania przez pozwanego pozycjonowania wyników wyszukiwania w wyszukiwarce google mającej na celu powiązanie wyników wyszukiwania powoda z towarami oferowanymi przez pozwanego, pełnej samodzielności i niezależności pozwanego w zakresie budowy stron internetowych [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) oraz

[https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl), braku podobieństw pomiędzy stronami internetowymi pozwanego pod adresami [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) lub [https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl) ze stroną internetową [https://www\(...\)/](https://www(...)/), wskazywania przez pozwanego w ramach sprzedaży towarów poprzez strony internetowe pod adresami [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) lub [https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl) znajduje się na stronie internetowej [https://www\(...\)/](https://www(...)/) producentów nabywanego przez konsumentów obuwia sportowego, kontaktów powoda z pozwanym w zakresie używania zwrotu „kicks” i uwag, które miał powód w odniesieniu do działalności prowadzonej przez pozwanego. Dowód z zeznań świadka został zgłoszony na okoliczności nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy – samodzielność w tworzeniu strony przez pozwanego i brak inspiracji ze strony powoda i asortymentu sprzedawanego przez niego towaru, działania reklamowe i sponsorskie podejmowane przez pozwanego, braku pozycjonowania stron i braku podobieństw pomiędzy stronami internetowymi stron. Powód nie kwestionował, że pozwany wskazuje w ramach sprzedaży towarów za pośrednictwem stron internetowych [https://\(...\).eu/](https://(...).eu/) oraz [https://\(...\).com.pl](https://(...).com.pl) nazwy producentów, a zatem w myśl art. 229 k.p.c. okoliczności te nie wymagały dowodu. Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem do przesłuchania przedstawiciela pozwanego na te same okoliczności co świadka P.S.. Zgodnie z art. 299 k.p.c. jest to dowód posiłkowy, przeprowadzany fakultatywnie przez Sąd, wówczas, gdy pozostają jakieś wątpliwości w sprawie - takie, które nie zostały rozwiane pozostałym materiałem dowodowym. Zebrany w sprawie materiał dowodowy był wystarczający.

Tak jak w przypadku świadka okoliczności na które miał zeznawać pozwany były bądź to nieistotne dla rozstrzygnięcia, bądź niesporne.

Sąd Okręgowy zważył:

1. Naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 roku, które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989 roku *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 tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego. Przepis art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług - ust.1a, to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, 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 (...).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W art. 9 ust. 3 rozporządzenie 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. 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 art. 296, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776).

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń

związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie iż działalność potencjalnego naruszcziela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. *„Z orzecznictwa Trybunału wynika, że wyłączone prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.”*

- tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Należy przypomnieć, że znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. **Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca)** polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. **Funkcja gwarancyjna znaku**, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. **Funkcja reklamowa** znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Pozwany używając oznaczeń wysoce podobnych do znaku towarowego powoda w nazwach domen internetowych, pod którymi sprzedaje towary tożsame z towarami wprowadzanymi do obrotu przez powoda, na stronach internetowych tych domen oraz w sklepach stacjonarnych powoduje naruszenie podstawowej funkcji znaku towarowego KICKZ – funkcji oznaczania pochodzenia. Potencjalny odbiorca będzie bowiem postrzegał produkty oferowane przez pozwanego jako pochodzące od powoda, w szczególności przez wzgląd na tożsamość towarów. Naruszona zostaje zatem możliwość poprawnej identyfikacji podmiotu oferującego te towary. Powód od wielu lat jest obecny na rynku europejskim, oferując w szczególności obuwie sportowe. Jest podmiotem rozpoznawalnym na tym rynku, ponosi znaczne nakłady na reklamę i promocję, dociera do szerokiego kręgu odbiorców, którzy kojarzą znak towarowy powoda z wysoką jakością tych towarów. Używanie przez pozwanego w obrocie wysoce podobnych do tego unijnego znaku towarowego oznaczeń, powodujących w dodatku ryzyko konfuzji u odbiorców, godzi w funkcje gwarancyjną i reklamową znaku towarowego powoda.

Znak KICKZ nie jest wyrazem występującym w jakimkolwiek słowniku języka polskiego czy też wyrazów obcych, jest oryginalne pod względem gramatycznym. Wyrażenie to w żaden sposób nie weszło do języka potocznego i posiada zdolność odróżniającą. Pozwany próbuje stworzyć wrażenie, że do języka potocznego, polskiego weszło słowo kikszy oznaczające obuwie do koszykówki, co oznaczać ma brak zdolności odróżniającej słownego znaku towarowego powoda KICKZ. Nie tylko nie są to tożsame wyrazy, to jeszcze należy podkreślić, że pozwany próbuje przy pomocy techniki rozmycia znaku towarowego, szczególnie w funkcji odróżniającej uczynić zgodnym z prawem naruszanie praw wyłącznych powoda. To, że w języku polskim, potocznym przyjęło się nazywanie każdego obuwia sportowego „adidasy”, identycznym tak do znaku towarowego, jak i firmy producenta nie oznacza, że znak towarowy Adidas stracił swoją podstawową funkcję. Z wyrazem „kikszy” jest ponadto tak, że nawet jeśli próbuje się utrwalić jako synonim butów do koszykówki to jednak nie jest identycznym z wcześniejszym znakiem towarowym powoda KICKZ. Zgodnie z przepisami dyrektywy 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 roku (Dz.U.UE L z 11 lutego 1989 roku Nr 40) przy wystąpieniu ryzyka wprowadzenia w błąd należy wziąć między innymi pod uwagę: rozpoznawalność znaku na rynku, skojarzenia, jakie wywołuje, stopień podobieństwa między oznaczeniem a znakiem towarowym oraz między odpowiednio oznaczanymi towarami lub usługami. Im silniejszy jest znak towarowy (duża zdolność odróżniająca, renoma) tym łatwiejsze jest wprowadzenie w błąd w wyniku używania innego znaku. W efekcie daje to tego typu znakom większy zakres ochrony. Utrwalone w oparciu o zapisy dyrektywy orzecznictwo TSUE przyjmuje, że *„istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający.”* - tak wyrok Sądu z 12 lipca 2006 roku w sprawie T-277/04 (...). Trybunał uznał, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy – czy to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania – tym bardziej prawdopodobne jest, że właściwemu kręgowi odbiorców skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym nasunie się myśl o wcześniejszym znaku towarowym - wyrok TSUE w sprawie C-252/07 (...).

Stosownie do rozporządzenia 2017/1001, dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek:


- a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji;
- b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym;
- c) identyczność lub podobieństwo znaku;

- d) identyczność lub podobieństwo usług;
- e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług).

Ponadto należy wykazać, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001 sądy obowiązane są stosować przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 oraz 296 w zw. z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo:

- a) zaniechania naruszania,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
 - na zasadach ogólnych albo
 - poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego,
- d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów,
- e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości.

Nie może być kwestionowane, że powód jest uprawniony z rejestracji słownego znaku towarowego Unii Europejskiej KICKZ zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 001256262 dla towarów w klasach 25, 28 oraz 41 klasyfikacji nicejskiej. Powód używa znaku towarowego KICKZ w sposób rzeczywisty na terytorium Unii Europejskiej, w tym terytorium Polski. Działanie pozwanego polega na używaniu oznaczenia KICKS w nazwach domen internetowych kicksstore.eu oraz kicks.com.pl, a także na stronach internetowych tych domen

w formie słownej KICKS oraz następującej formie słowno-graficznej  w sklepach stacjonarnych pozwanego dla oferowania, reklamy tych samych towarów, dla których powód używa słownego znaku towarowego KICKZ. Powód nie udzielił pozwanemu zgody na używanie unijnego znaku towarowego nr 001256262 ani oznaczeń podobnych, w związku z czym działalność pozwanego jest bezprawna.

W odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych częstą przesłanką wykazania naruszenia prawa uprawnionego do znaku towarowego przez rejestrację domeny internetowej identycznej lub podobnej do znaku, jest wykazanie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd

przeciętnego konsumenta (*likelihood of confusion*). Powód dowiódł, że zachodzi znaczne ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, gdyż:


- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego dotyczą identycznych towarów,
- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego skierowane są do identycznego kręgu odbiorców,
- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego są bardzo podobne na wszystkich relewantnych płaszczyznach oceny, w tym w szczególności na płaszczyźnie fonetycznej,
- znak towarowy powoda ma wysoką siłę odróżniającą, co najmniej w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej.


Słowne znaki towarowe wykazują większą podatność na utrwalenie się w postrzeganiu przeciętnego odbiorcy, niż znaki, których dominującymi elementami są forma lub grafika. W związku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie używania oznaczeń osób trzecich w szerokim zakresie. „W szczególności często pozwala na potwierdzenie podobieństwa znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym o tym samym (lub zbliżonym) elemencie słownym, pomimo innego charakteru czcionki i grafiki zastosowanej w znaku późniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak słowny względem oznaczanych towarów (usług)” - tak P.Podrecki, E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017. Ponadto, jak zauważa się w judykaturze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy szczególny nacisk położony jest na porównanie w płaszczyźnie wizualnej wyrazów, które zostały użyte w znaku towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie używanym, a nie postaci graficznej obu znaków – tak wyrok TS WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...).

Sąd Apelacyjny w postanowieniu z 13.02.2019 r. (sygn. akt VII AGz 1385/18) oparł rozważania na oznaczeniu graficznym używanym przez powoda, wskazanym w zażaleniu pozwanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z 7 listopada 2018 roku. Jednak to nie to oznaczenie stanowi przedmiot prawa, którego naruszenie powód podnosi w niniejszej sprawie. Powód bowiem domaga się ochrony zarejestrowanego słownego znaku towarowego KICKZ, nie zaś oznaczenia graficznego, którego także używa. W efekcie Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że na płaszczyźnie wizualnej oznaczenia te są tak różne, że znoszą podobieństwo na dwóch pozostałych płaszczyznach (fonetycznej i wizualnej), w związku z czym nie dochodzi do naruszenia znaku towarowego. Powód nie powołuje się w niniejszej sprawie na to, że oznaczenie graficzne „Kickz.com” stanowiło zarejestrowany znak towarowy i przedmiot naruszenia pozwanego. Powód domaga się ochrony zarejestrowanego słownego


znaku towarowego KICKZ, a zatem roszczenia powoda w zakresie, w jakim dotyczą zakazania wykorzystywania oznaczenia KICKS, w tym w formie graficznej są uzasadnione.

W judykaturze przyjmuje się, że przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. Znak towarowy słowny przedstawia się bowiem jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków - tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 roku, sygn. akt II CSK 710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284. Powód dochodzi roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. powołując się na prawo wyłącznego używania słownego znaku towarowego KICKZ. W celu oceny podobieństwa znaku KICKS do zarejestrowanego znaku towarowego KICKZ w płaszczyźnie wizualnej należy porównać wyrazy użyte w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie postać graficzną obu znaków. Porównanie całościowe znaków powoda KICKZ oraz oznaczenia używanego przez

pozwanego KICKS oraz  na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej wskazuje na bardzo wysokie podobieństwo, fonetyczną wręcz identyczność.

| Znak powoda | Oznaczenie pozwanego |
|---------------|---|
| KICK <u>Z</u> | KICK <u>S</u>  |

Znak KICKZ jest znakiem słownym, w którym ochronie podlegają słowa objęte rejestracją jako takie. Pozwany używa swojego oznaczenia KICKS zarówno w nazwach domen internetowych, jak i na stronach internetowych znajdujących się w tych domenach, na stronach internetowych używane jest również oznaczenie KICKS w następującej formie

graficznej . Oba oznaczenia używane są także w materiałach reklamowych w sklepach stacjonarnych. Jednocześnie oba oznaczenia są anglojęzyczne, a w związku z tym zgodnie z wytycznymi EUIPO będą traktowane jako fantazyjne i odróżniające. Tym samym potencjalny konsument może być wprowadzony w błąd co do źródła pochodzenia towarów. W zakresie porównania oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej, należy mieć na uwadze całościowe wrażenie fonetyczne wywierane przez oznaczenie, które

determinuje liczba i kolejność sylab. W warstwie fonetycznej dominujący człon oznaczenia pozwanego oraz znaku KICKZ będą wymawiane przez (...) konsumentów w sposób identyczny. Pojedyncza litera „Z” umiejscowiona na końcu znaku KICKZ będzie wymawiana zgodnie z polską wymową jako „S”. Obydwa porównywane oznaczenia będą zatem wymawiane jako „kiks”. Z uwagi na fakt, iż elementem dominującym oznaczenia słowno-graficznego jest część słowna, powyższe porównanie także powinno mieć zastosowanie do tego oznaczenia. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego z uzasadnienia wyroku z 22 lutego 2007 roku w sprawie III CSK 300/06, OSNC 2008/1/11, LEX nr 270905: „płaszczyzna wizualna powinna być interpretowana w ścisłym powiązaniu z art. 120 ust. 1 p.w.p., każdy bowiem znak towarowy - zgodnie z tym przepisem - jest oznaczeniem, które może być przedstawione w sposób graficzny. Przez oznaczenie w sposób graficzny rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia”. W przypadku znaków słownych - a takim jest znak towarowy strony powodowej - znak towarowy przedstawia się jako zapis liter. Znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda składa się z pięciu liter: KICKZ i w języku polskim wymawiane jest tak jak oznaczenie pozwanego, także składające się z pięciu liter KICKS. W przypadku znaku towarowego słownego chodzi zatem o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej. Tak więc w przypadku znaku słownego istotne znaczenie ma porównanie – w płaszczyźnie wizualnej – wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. Jeśli bowiem element słowny nie stanowi jedynie części oznaczenia słowno-graficznego, lecz stanowi całość oznaczenia (ma charakter słowny), to nie ma uzasadnienia odwoływanie się do koloru i grafiki obu znaków towarowych. Tymczasem w przypadku znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku towarowym mogą być istotne (por. cyt. Uzasadnienie wyroku SN z 22 lutego 2007 roku, III CSK 300/06). Pozwany posługuje się oznaczeniem, składającym się z graficznego przedstawienia wyrazu „KICKS”. Oznaczenie to różni się od znaku towarowego powoda jedynie jedną literą i fantazyjnym sposobem przedstawienia. Na tle doktryny i orzecznictwa należy stwierdzić, że w tym przypadku element słowny „KICKS” jest dominujący dla używanego przez pozwanego oznaczenia, w związku z czym znak słowny powoda został naruszony.

Posługiwanie się przez pozwanego oznaczeniem KICKS w nazwach domen internetowych Sąd potraktował jako wymienioną w art. 9 ust. 3 pkt e w związku z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 postać używania, polegającą na posługiwaniu się oznaczeniem KICKS jako znakiem towarowym, wysoce podobnym do znaku towarowego KICKZ, w celu

reklamy. Używanie oznaczenia KICKS oraz  na stronach internetowych powinno zostać zakwalifikowane w ten sam sposób. Użycie takiego znaku w domenie internetowej ma bowiem *quasi*-reklamowy charakter, gdyż ma na celu dotarcie do obecnych i potencjalnych klientów z informacją o produktach lub usługach i zachętą do ich nabywania. Internet i strona internetowa o adresie zawierającym oznaczenie konfuzyjnie podobne do wcześniejszego znaku towarowego powoda musi być traktowana jako dodatkowe medium komunikacyjne w realizacji gospodarczego przeznaczenia znaku.

Stwierdzona identyczność dominujących elementów porównywanych oznaczeń w warstwie fonetycznej ma w niniejszej sprawie niezwykle doniosłe znaczenie, ponieważ usługi oraz towary powoda oraz pozwanego są identyczne i sprowadzają się do sprzedaży obuwia znanych producentów z branży sportowej. Ponadto w zakresie pisowni różnica między znakiem KICKZ a oznaczeniem używanym przez pozwanego KICKS jest tak niewielka, że wprowadzając te oznaczenia w wyszukiwarkę internetową, niezależnie od tego, czy wpisujemy „kickz” lub „kicks”, strony internetowe powoda i pozwanego wyświetlają się na początku listy otrzymanych wyników wyszukiwania, co powoduje bardzo wysokie prawdopodobieństwo konfuzji.

2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, że art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419, dalej u.z.n.k.) w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: naśladownictwo produktów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli spełnia ono przesłanki z art. 3 ust.1,
- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję wobec nich korygującą, gdy określony stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sąd, 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 ust. 1 art. 3. 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 one w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1- tak Sąd Apelacyjny w L. w wyroku z 30 września 1998 roku, sygn. akt I ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. Na podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakością i ceną, a nie agresywnego wdzierania się w klientelę, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi. 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 zaistnienia okoliczności odpowiadających przesłankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach szczególnych art. 5–17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. 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;
- 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie - art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania - art. 18 ust. 2 u.z.n.k.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k. *czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.*

Pozwany używając oznaczenia KICKS w nazwach domen internetowych, w szczególności domeny (...).eu oraz (...).com.pl, pod którymi prowadzi strony internetowe i za pośrednictwem których świadczy usługi w zakresie sprzedaży obuwia oraz odzieży sportowej lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odzieży sportowej, używając

oznaczenia KICKS w formie słownej oraz w następującej formie słowno-graficznej

KICKS

oraz używając tych oznaczeń w sklepach stacjonarnych popełnia czynny nieuczciwej konkurencji określone przepisami art. 3 ust. 1 oraz art.10 u.z.n.k.

Pozwany używa oznaczeń KICKS w ramach działalności gospodarczej i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nazwy domen internetowych zarejestrowane lub używane zostały przez pozwanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Używanie oznaczenia KICKS w sklepie stacjonarnym pozwanego także jest działaniem podjętym w ramach działalności gospodarczej pozwanego. Obie strony działają na tym samym rynku obuwia sportowego, są konkurentami.

Umieszczenie przez pozwanego w nazwach domen internetowych, na ich stronach oraz w sklepie stacjonarnym i na materiałach handlowych i informacyjnych oznaczeń wysoko podobnych do znaku KICKZ rodzi poważne ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów. Czyn wprowadzania w błąd poprzez oznaczenie towarów lub usług zawarty w art. 10 u.z.n.k. stanowi konsekwencję zasady posługiwania się w obrocie gospodarczym prawdziwymi oznaczeniami i informacjami. Ta zasada przyjmuje, że podmioty uczestniczące w walce konkurencyjnej nie będą podejmowały działań celowo fałszywych lub mogących wywołać omyłki po to, aby przyciągnąć klientów. Pozwany celowo wykorzystuje oznaczenia wysoce podobne do znaku KICKZ używanego przez powoda w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej usiłując uzyskać przewagę konkurencyjną i zdobyć więcej konsumentów. Kieruje bowiem swoje produkty do tej samej grupy konsumentów, do której swoje kieruje powód. Pozwany rejestrując nazwy domen (...)eu oraz (...)com.pl do prowadzenia sklepu internetowego za pośrednictwem tych domen oraz sklepu stacjonarnego miał świadomość, że na rynku funkcjonuje konkurent - powód, który prowadzi działalność gospodarczą skierowaną do tej samej grupy konsumentów z użyciem znaku KICKZ. Jest poglądem ugruntowanym w doktrynie, że rejestracja domeny internetowej wysoce podobnej do oznaczeń używanych w obrocie na rzecz innego podmiotu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd aprobuje poglądy doktryny przytoczone przez powoda: *Przesłanka bezprawności używania znaku w postaci domeny internetowej oznacza brak własnego uprawnienia do używania znaku towarowego, które osoba trzecia mogłaby przeciwstawić uprawnionemu do tego znaku. Sytuacja taka ma miejsce zarówno, gdy używający znaku nie ma zgody uprawnionego do tego znaku na jego używanie, jak i gdy przekracza zakres dozwolonego używania* - Anna Kobylańska, Ochrona znaków towarowych w Internecie, C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 97. *Przedsiębiorca, który jako domenę*

rezerwuje znane oznaczenie gospodarcze występujące na rynku, zasługuje na zarzut nieuczciwości. Ocena ta jest przy tym zawsze niezależna od motywów, które przyświecały owemu przedsiębiorcy. Bez znaczenia jest zatem, czy dokonał on rezerwacji z myślą o zmuszeniu właściciela znanego oznaczenia do odkupienia od niego prawa do używania domeny, czy też postępując w ten sposób chce w prowadzonej przez siebie działalności wykorzystać renomę cudzego przedsiębiorstwa. Obydwa przypadki zgodnie kwalifikowane są jako sprzeczne z dobrymi obyczajami - tak w: Beata Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zeszyt 85, Uniwersytet Jagielloński, Zakamycze 2003, str. 239.

Sąd nie miał wątpliwości, że rejestracja przez pozwanego nazw domen internetowych wysoce podobnych do oznaczeń wykorzystywanych przez powoda nie jest działaniem uczciwym i podjętym w dobrej wierze, jest także celowym wykorzystaniem cudzej renomy.

Działanie pozwanego zagraża i narusza interes powoda, gdyż powód działa na rynku (...)i traci potencjalnych klientów, którzy szukając go w Internecie nie trafiają na jego stronę internetową, a na stronę pozwanego, a także poprzez używanie oznaczenia KICKS przez pozwanego potencjalni klienci byli wprowadzani w błąd co do istnienia powiązań pomiędzy powodem a pozwanym.

Roszczenia powoda

Roszczenie o zaniechanie naruszenia jest prawną konsekwencją naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego i popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji. Jak wcześniej Sąd podkreślił, w myśl art. 130 ust. 1 rozporządzenia 1001/2017, gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego. Roszczenie o zaniechanie znajduje swoją podstawę również w przepisie 18 ust 1 pkt 1 u.z.n.k.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz udowodnione przez powoda naruszenie przez pozwanego praw do słownego znaku towarowego KICKZ, a także popełnienie na jego szkodę przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, Sąd uznał za słuszne roszczenia powoda sformułowane w pkt I a-c pozwu.

Roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań w postaci zobowiązania pozwanego do przeniesienia całości przysługujących pozwanemu praw i obciążających pozwanego

obowiązków na podstawie umowy z N. z siedzibą w W. (...) dotyczącej utrzymywania nazwy domeny internetowej (...).com.pl oraz obowiązków na podstawie umowy z EURID dotyczącej utrzymywania nazwy domeny internetowej (...).eu powód oparł na przepisie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.

„W rezultacie nowelizacji regulacji odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie praw własności przemysłowej dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662) z katalogu roszczeń przysługujących w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wyeliminowano **roszczenie o usunięcie skutków naruszenia**. Posunięcie takie należy ocenić negatywnie, gdyż roszczenie o usunięcie skutków naruszenia stanowi bardzo ważny środek tzw. ochrony negatoryjnej praw własności intelektualnej, niezależny od subiektywnej wadliwości naruszeń (zawinienia).” – tak Anna Tischner w Komentarz do zmiany art. 296 ustawy p.w.p. LEX/el 2008.

Sąd nie podzielił przekonania powoda, że właściwym sposobem usunięcia skutków niedozwolonych działań w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. jest zobowiązanie pozwanego do przeniesienia na rzecz powoda całości praw i obowiązków pozwanego wynikających z umów zawartych z N. oraz z EURid z następujących przyczyn:

Jak wynika z treści *Regulaminu nazw domen .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku* wydanego przez N. regulamin ten *określa warunki świadczenia usług przez N. w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl*. Zgodnie z treścią tego regulaminu:

Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w N. albo za pośrednictwem Partnera. (punkt 2.f Regulaminu),

Abonent - Oferent, który zawarł z N. Umowę. (punkt 2.g Regulaminu),

Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez N.. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu. (punkt 2.i Regulaminu),

Umowa - umowę pomiędzy N. a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia N. dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy N. a Partnerem. (punkt 2.k Regulaminu),

Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążających Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią. (punkt 2.m Regulaminu).

Z powyższego wynika jednoznacznie, że „posiadanie” nazwy domeny .pl jest możliwe dzięki zawarciu umowy przez Abonenta (pozwanego) z N. . Umowa może dotyczyć „*Utrzymywania Nazwy Domeny*” lub „*Utrzymywania Nazwy Domeny*” oraz „*Obsługi Administracyjnej i Technicznej*”.

Stroną umowy z N. jest, więc Abonent – pozwany. Roszczenie powoda określone w punkcie II pozwu odnosi się, więc do zmiany abonenta zarejestrowanych domen z pozwanego na powoda czyli zmiany strony umowy z N. o utrzymywanie nazwy domeny. Stronami umowy są abonent oraz operator – czyli N. . Formalnie więc jest możliwe przeniesienie praw i obowiązków z umowy o rejestrację domeny. Praktycznie jednak Sąd uznał, że nie da się wykonać takiego zobowiązania. Z danych zawartych na stronie Krajowego Rejestru (...) ([http://\(...\)](http://(...))) wynika bowiem, że pozwany dokonał rejestracji domeny przy użyciu pośrednika (...).pl S.A.:

(...)

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu domeny .pl, *umowa pomiędzy N. a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez N. Oferty złożonej za pośrednictwem Partnera, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Oferta, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do N. w formie ustalonej pomiędzy N. a Partnerem w odrębnym porozumieniu.*

Regulamin ten stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.. Zestawienie tej informacji z postanowieniem regulaminu sugeruje, że nie ma możliwości zawarcia umowy z N. bez pośrednictwa partnera. Nie ma zatem pewności, czy możliwe jest skuteczne zobowiązanie się samego pozwanego do dokonania przeniesienia praw i obowiązków z umowy o domenę z N. bez udziału pośrednika. Z treści regulaminu wynika, że pozwany nie będzie w żaden sposób zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków z umowy o rejestrację domeny, którą zawarł z N.. Należy podkreślić, że rejestrator nie jest stroną umowy o rejestrację domeny internetowej z sufiksem .pl, jednakże jego uczestnictwo w wykonywaniu umowy istotnie wpływa na treść stosunku prawnego łączącego abonenta z operatorem rejestru. Rejestrator jest z jednej strony związany porozumieniem zawartym przez siebie z N., które określa zasady współpracy między tymi podmiotami w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów czy uczestniczenia w wykonaniu umów o rejestrację domeny, z drugiej

natomiast łączy go umowa z rejestrującym, która określa wzajemne uprawnienia i obowiązki tych podmiotów względem siebie.

W przypadku domeny .eu także występuje Rejestrator, który wprawdzie nie jest stroną umowy, ale tak przy zawieraniu umowy, jak i przeniesieniu nazwy domeny na innego rejestrującego ma kapitalne znaczenie. Z „*Definicji Rejestrator jest firmą, która w drodze umowy akredytacyjnej z Rejestrem świadczy Usługi Rejestracyjne Rejestrującym*”, a więc jest pośrednikiem. Zgodnie z Częścią 7 pkt 10.2. Polityki rejestracyjnej nazw domen „*Na wniosek Rejestrującego o przeniesienie Nazwy Domeny na innego Rejestrującego, obecny Rejestrator złoży wniosek do Rejestru o unikatowy kod autoryzacyjny potrzebny do zrealizowania przeniesienia. Po dostarczeniu przez Rejestr rzeczonoego kodu Rejestratorowi, kod autoryzacyjny będzie kolejno przekazany przez Rejestratora przenoszącemu Rejestrującemu, przez przenoszącego Rejestrującego nowemu Rejestrującemu oraz przez nowego Rejestrującego do (obecnego lub nowego) Rejestratora oraz (obecnego lub nowego) Rejestratora Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji*”. Tak więc i w przypadku domeny .eu bez Rejestratora - pośrednika nie jest możliwe przeniesienie domeny na inny podmiot.

To wszystko mając na uwadze Sąd orzekł jak w wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. dokonując ich stosunkowego rozdzielenia. Powód wygrał w 50%, a poniesione przez niego koszty to:

5.600,00 zł – opłata od pozwu

1.680,00 zł – opłata za czynności adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)

17,00 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa

łącznie 7.297,00 zł, a 50% z tego to kwota 3.648,50 zł.

Pozwany także wygrał w 50%, a poniesione przez niego koszty to 1.680,00 zł – opłata za czynności adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.) oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, łącznie 1.697,00 zł, a z tego 50% to 848,50 zł.

Po odjęciu od kwoty wyższej 3.648,50 zł kwoty 848,50 zł na rzecz powoda pozostaje kwota 2.800,00 zł, którą od pozwanego Sąd zasądził.

SSO Ewa Dietkow