

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2019 r. w Warszawie


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



z udziałem **M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie i **C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić H. A/S z siedzibą w Aarhus zabezpieczenia roszczeń o ochronę międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego **HUMMEL** chronionego na terenie Unii Europejskiej pod nr

W000871910; znaków towarowych Unii Europejskiej: słowno-graficznego  EUTM

001203942, graficznego  EUTM 013481809 i graficznego  nr EUTM 013481891 oraz z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę wnioskodawcy tj. o zakazanie M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie używania w obrocie handlowym tych znaków towarowych dla oznaczania usług sprzedaży towarów w postaci odzieży i akcesoriów sportowych, akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków, polegającego na:

- i. używaniu nazwy domeny internetowej ... ,
- ii. umieszczaniu wymienionych wyżej znaków towarowych w treściach stron internetowych wykorzystywanych przez obowiązującą ad 1. 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 z uprawnioną,
- iii. używaniu wymienionych wyżej znaków towarowych dla oznaczania akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków,

poprzez:

1. nakazanie M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie – 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 ... ,

2. zakazanie obowiązanej ad 1. – na czas trwania postępowania głównego – dokonywania cesji uprawnień wynikających z umowy użytkowania nazwy domeny internetowej ... zawartej z abonentami lub z umowy o rejestrację nazwy domeny i jej utrzymywanie,

3. zakazanie obowiązanej ad 1. – na czas trwania postępowania głównego – używania wymienionych wyżej znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych, poprzez które prowadzi ona własną działalność gospodarczą, w zakresie w jakim nie odnoszą się one bezpośrednio do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub podmiotów z nią powiązanych, lub w celu pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej,

4. zakazanie obowiązanej ad 1. oznaczania akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków, wymienionych wyżej znakami towarowymi oraz produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu, importu, reklamowania tak oznaczonych towarów,

5. zajęcie na czas postępowania akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków, oznaczonych wymienionych wyżej znakami towarowymi, znajdujących się pod adresami: ... Warszawa ul. ... i ... Kielce ul. ...;

II. zagrozić M. 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 punkcie I.1.

- 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie zakazu określonego w punkcie I.2.

- 200 (dwieście) złotych za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu określonego w punkcie I.3.


- 500 (pięćset) złotych za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu określonego w punkcie I.4.;

III. oddalić wniosek w pozostałej części;

IV. zwrócić H. A/S w Aarhus z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej;

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

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu wniosku, 15 kwietnia 2019 r. H. A/S z siedzibą w Aarhus zażądała udzielenia 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 M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie (dalej także jako spółka M. i obowiązana ad 1) używania w obrocie handlowym znaków towarowych **HUMMEL** dla oznaczania usług sprzedaży towarów w postaci odzieży i akcesoriów sportowych, towarów w postaci akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, polegającego na:

i. używaniu nazwy domeny internetowej;

ii. umieszczaniu znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych wykorzystywanych przez obowiązana ad 1. 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;

iii. używaniu znaków towarowych **HUMMEL** dla oznaczania akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków;

b. roszczenia o zakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej także jako obowiązana ad 2.) - działającej jako pośrednik z usług których korzysta obowiązana ad 1. do naruszenia prawa własności intelektualnej - używania w obrocie handlowym znaków towarowych **HUMMEL** dla oznaczania usług sprzedaży towarów w postaci odzieży i akcesoriów sportowych, towarów w postaci akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, polegającego na:

i. pośredniczeniu w używaniu przez obowiązana ad 1 nazwy domeny internetowej ... jako Rejestrator tej domeny w Krajowym Rejestrze Domen;

c. roszczenia o nakazanie obowiązanej ad 2. - działającej jako pośrednik z usług którego korzysta obowiązana ad 1. do naruszenia prawa własności intelektualnej wnioskodawcy - podjęcia działań służących zaprzestaniu naruszeń praw do znaków towarowych **HUMMEL** wskazanych w pkt I.a. oraz

działań mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom- a odbywających się przy wykorzystaniu domeny internetowej ... której obowiązana ad 2 jest Rejestratorem,

poprzez:

I. nakazanie obowiązany – 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 spółce obowiązanej ad 1. – na czas trwania postępowania głównego – dokonywania cesji uprawnień wynikających z umowy użytkowania domeny internetowej ... zawartej z abonentami tej domeny lub z umowy o rejestrację tej domeny i jej utrzymywanie;

III. zakazanie spółce obowiązanej ad 1. – na czas trwania postępowania głównego – używania znaków towarowych **HUMMEL** w treści stron internetowych poprzez które obowiązana ad 1. prowadzi własną działalność gospodarczą, w zakresie, w jakim nie odnoszą się one bezpośrednio do oferowanych towarów pochodzących od H. A/S lub podmiotów z nim powiązanych, a mianowicie dla przedstawienia informacji dotyczących relacji łączących obowiązaną ad 1. z wnioskodawcą lub powiązanych z nim podmiotów w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji własnej działalności gospodarczej;

IV. zakazanie obowiązanej ad 1. oznaczania towarów w postaci akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków, znakami towarowymi **HUMMEL** oraz produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu, importu, reklamowania tak oznaczonych towarów;

V. zajęcie na czas postępowania towarów w postaci akcesoriów merchandisingowych, w tym kubków, oznaczonych znakami towarowymi **HUMMEL**, znajdujących się pod adresami: ul. ..., ... Warszawa, ul. ..., ... Kielce.

Wniosła ponadto o zagrożenie spółce M., 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,
- 10.000 zł za każde naruszenie przez obowiązaną ad 1 zakazu określonego w pkt. II,
- 200 zł za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu opisanego w pkt. III,
- 500 zł za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do zakazu opisanego w pkt. IV 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.43-82) Początki marki **H.** 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, obuwiu 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, obuwiu i nakrycia głowy do uprawiania sportu; artykuły gimnastyczne i sportowe). (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy WIPO i EUIPO k.86-128) 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.84)

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, pięcioboju i futbolu amerykańskiego. Intensywna obecność w świecie sportu przekłada się na znajomość znaków towarowych **HUMMEL**. Elementem strategii marki H. na całym świecie jest zaangażowanie społeczne. Poprzez sponsoring i akcje wspomaga społeczności krajów trzecich i środowiska nieuprzywilejowane. 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**.

Popularna wśród sportowców marki **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. 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.. (fakty znane Sądowi z urzędu – dowody złożone w sprawie sygn. akt XXII GWo 22/19)

W dniu 2 kwietnia 2019 r., w sprawie sygn. akt XXII GWo 22/19, Sąd udzielił H. A/S zabezpieczenia roszczeń, m.in. poprzez nakazanie H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie dokonania przekierowania ruchu www dla domeny ... na domenę ..., a także zakazanie 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.

Przed doręczeniem obowiązanej odpisu postanowienia, uprawniona powzięła informację, że na stronie ... pojawiły się dane kontaktowe spółki M. (w zakładce Kontakt, w Regulaminie oraz w

Polityce Prywatności) (dowód: wydruk ze strony internetowej k.132-144) Komplementariuszem obowiązanej ad 1. jest T. (poprzednio M.) spółka z o.o. (dowód: odpisy z KRS k.146-159) Na profilu ... na portalu ... wskazano, że H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przekształca się w T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.161-172) Abonentem nazwy domeny ... jest spółka H.. (dowód: wydruk z bazy WHOIS k.174-177)

Poza zmianą danych kontaktowych treść strony pozostała taka sama jak wtedy, gdy zarządzała nią spółka H., przy czym oferta została nieco rozszerzona, m.in. o kubki ze słownymi i graficznymi znakami **HUMMEL** stanowiące gadżet merchandisinowy i będące nośnikiem marki, pełniące funkcję reklamową. Poprzez ich oferowanie obowiązana ad 1. wywołuje u konsumentów mylne przekonanie, że jej działalność jest autoryzowana przez wnioskodawcę. Podobnie ma to miejsce w zakresie oferowanych przez obowiązaną ad 1. usług znakowania odzieży. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.161-172, 186, 188-191, 193-195)

Obowiązana ad 1 nie jest powiązana gospodarczo z uprawnioną i nie ma zgody H. A/S na korzystanie ze znaków towarowych **HUMMEL**. (oświadczenie uprawnionej) Jak wynika z informacji na stronie ..., za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie ... spółka M. zamierza oferować także towary pochodzące od innych, konkurencyjnych wobec H. A/S przedsiębiorców, np.: K., S.. Istnieje zatem zagrożenie, że znaki towarowe **HUMMEL** będą wykorzystywane dla oznaczania towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw i usług ich sprzedaży. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.179-184)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest rejestratorem nazw domen internetowych. (dowód: wydruk z bazy WHOIS k.174-177)

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 należyłą ochronę prawną, a obowiązane 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

licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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 sądów unijnych, 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 i znany Sądowi z urzędu materiał dowodowy przekonuje o wyłączności H. A/S używania w Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego **HUMMEL** nr W000871910, a także

graficznych  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 licencjobiorcy wynika dla H. A/S możliwość dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich, które bez zgody właściciela znaków i upoważnionych przezeń podmiotów używają konfuzyjnie podobnych oznaczeń dla usług sprzedaży identycznych z objętymi ochroną towarów.

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie nie jest upoważniona do używania dla usług sprzedaży odzieży i obuwia sportowego, komplementarnych z towarami, dla których znaki unijne są chronione identycznych oznaczeń graficznych oraz słownych, których jedynym dystynktywnym elementem jest słowo „hummel” (nazwy domeny internetowej ..., treści stron internetowych odnoszące się do usług obowiązaney). Działania polegające na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamie towarów ze znakami **HUMMEL**, dla których obowiązana używa kolizyjnych oznaczeń, niewątpliwie kojarzących się z tymi znakami stanowi naruszenie praw wyłącznych. Bezprawność nie obejmuje jedynie towarów ze znakami **HUMMEL**, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą (art. 15, wyczerpanie).

Używanie przez spółkę M. 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.** (a także innych marek) sprawia, że potencjalni klienci mogą zostać wprowadzani w błąd co do istnienia między stronami powiązań gospodarczych, w szczególności mogą uznać, że obowiązana jest autoryzowanym dystrybutorem towarów 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 obowiązaną usług handlowych i ich jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie rzutować na postrzeganie spółek należących do H. A/S i zmniejszać sprzedaż ich towarów. 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, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (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 ad 1 nazwy domeny internetowej „...” oraz oznaczeń słownych i graficznych tożsamyh ze znakami **HUMMEL** w treściach strony internetowej ..., nawiązujących do uprawnionych do wyłącznego z nich korzystania, dla usług sprzedaży i znakowania 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. Uprawniona może zasadnie zarzucać spółce M. naruszenie jej praw do znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b., ale także w art. 9 ust. 2c. rozporządzenia (w odniesieniu do akcesoriów merchandisingowych), znaki **HUMMEL** mogą bowiem korzystać z szerszej ochrony wynikającej z wypracowanej przez uprawnionych renomy.

II. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. 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 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 natomiast, 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 CKN 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 słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) 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 M. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, w sposób stypizowany 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 obierze 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 niepodsywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej. (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

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

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

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

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

- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyciemnienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje 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 obowiązkowi 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.

Wykorzystywanie przez spółkę M. w związku ze świadczeniem usług sprzedaży odzieży, obuwia sportowego i akcesoriów znaków towarowych **HUMMEL** oraz oznaczeń do nich konfuzyjnie podobnych stanowi naruszenie praw wyłącznych oraz czyny uczciwej 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 względem spółki M. 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 w przeważającej mierze za należycie uprawdopodobnione i zasługujące na zabezpieczenie. W sytuacji prowadzenia przez obowiązującą działalność handlową z użyciem oznaczeń identycznych ze znakami **HUMMEL** lub konfuzyjnie do nich podobnych należy przyznać rację uprawnionej domagającej się niezwłocznego uregulowania wzajemnych stosunków stron w taki sposób, by w czasie trwania postępowania spółka M. 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 towarów 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 obowiązaną 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 obowiązaną nienależnych korzyści.

Zastosowane środki tymczasowe zapewnią wnioskodawczyni należyłą ochronę prawną, a obowiązaną ad 1 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 to za celowe dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazów i nakazów, już na tym etapie postępowania Sąd zagroził spółce M. 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.)

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

Sąd uznał, że w stosunku do spółki M. wniosek nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie żądania zakazu używania oznaczenia **HUMMEL** jako nazwy przedsiębiorstwa, co jest prawdopodobnym powieleniem zarzutu stawianego w sprawie sygn. akt XXII GWo 22/19 spółce H., bez uwzględnienia okoliczności faktycznych niniejszej sprawy. Wniosek oddalony został także w tym zakresie w jakim Sąd dokonał zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

Sąd w całości oddalił wniosek w odniesieniu do C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wobec nieuprawdopodobnienia przyszłych roszczeń z pkt b. i c. Z zaoferowanego materiału dowodowego nie wynika, że obowiązana ad 2. jest rejestratorem nazwy domeny internetowej „...”. Brak jest danych abonenta i daty rejestracji. Nie ma żadnych dowodów uzasadniających przypisanie obowiązaną ad 2 naruszenia praw do unijnych znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji. Z materiału dowodowego nie wynika w szczególności, że obowiązana ad 2. używa dla własnych towarów lub usług znaków towarowych **HUMMEL** lub kolizyjnych oznaczeń w funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej lub kapitałowej.

Uprawniona opiera zarzut stawiany spółce C. na koncepcji naruszenia pośredniego, które nie ma podstaw w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ani powołanego rozporządzenia. Zważywszy nieuprawdopodobnienie okoliczności stanowiących podstawę zarzutów, Sąd nie widzi konieczności szerszego odniesienia się do tyleż obszernej, co nie do końca słusznej argumentacji prawnej.

Uprawniona z nadmierną swobodą interpretuje obowiązujące przepisy, odwołuje się do nich bez związku z konkretnymi okolicznościami sprawy. Podstawy odpowiedzialności naruszcyciela

pośredniego upatruje w art. 296 ust. 3 p.w.p. stanowiącym, że z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który wszedł w życie **16 marca 2019 r.**

Abstrahując od niedopuszczalności zastosowania cytowanego przepisu do ewentualnych naruszeń zaistniałych przed tą datą (zasada niedziałania prawa wstecz) należy odrzucić koncepcję jego uzupełniającego zastosowania do ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej, skoro rozporządzenie nie przewiduje odpowiedzialności za naruszenie pośrednie. Uprawniona zdaje się dążyć do poszukiwania na tej podstawie odpowiedzialności podmiotów rejestrujących, choć jak wskazano, naruszeniem praw do znaków towarowych nie jest sama rejestracja lecz używanie nazwy domeny internetowej.

Wniosek odnoszący się do spółki C. należało oddalić jako całkowicie nieuzasadniony.
(*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

Zarządzenie:

...

19/04//2019 r.