

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **R.Limited** z siedzibą w Londynie (W.)i **G.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółki komandytowej w Koniniez udziałem **M. Ż.**prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **Z.** w Mielcu

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:**I. udzielić zabezpieczenia:**

1. roszczeń **R. Ltd** w Londynie o nakazanie **M. Ż.** zaniechania naruszeń praw do trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych nr 009975681, nr 000162784, nr 005696232, nr 009976135 i nr 009976788, poprzez zakazanie obowiązanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) towarów w postaci:

A. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na cztery identyczne segmenty - w tym zabawek o wyglądzie:



(a)

oferowanej pod nazwą „LanLan 2x2x2 Czarna”,



- (b) oferowanej pod nazwą „QiYi 2x2x2”,



- (c) oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou 2x2x2”;

B. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyznę na dziewięć równych segmentów - w tym zabawek o wyglądzie:



- a. oferowanej pod nazwą „ShengShou Aurora 3x3x3 CZARNA”,



- b. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan V ZhanChi”,



- c. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan V - ZhanChi Color”,

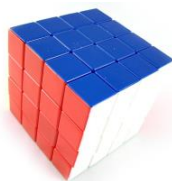


- d. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan II GuHong”;

C. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyznę na szesnaście równych segmentów - w tym zabawek o wyglądzie:



a. oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou V4 4x4x4”,



b. oferowanej pod nazwą „DianShang 4x4x4”;

D. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na dwadzieścia pięć



równych segmentów - w tym zabawki o wyglądzie: oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou 5x5x5”,


2. roszczeń R.Ltd w Londynie oraz „G.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. w Koninie o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://\(....\).pl/](http://(....).pl/) towarów w postaci zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,

poprzez :

- zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej obowiązanego dostępnej pod adresem [http://\(....\).pl/](http://(....).pl/) zabawek o wyglądzie i nazwach handlowych wskazanych w pkt 1.A-D,


- zajęcie przez komornika sądowego, na czas trwania procesu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D, będących własnością obowiązanego, znajdujących się w jego siedzibie, jak również w innych miejscach ujawnionych przez komornika w toku wykonywania czynności;

3. roszczeń R. Ltd w Londynie o nakazanie obowiązanemu zaniechania naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **RUBIK'S** nr 009408261, poprzez zakazanie obowiązanemu:


a. posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,

b. posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,


poprzez: zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu:

- posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,
- posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,

4. roszczeń R. Ltd w Londynie oraz „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. w Koninie o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązanemu:

- a. posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,
- b. posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,

poprzez: zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu:

- posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,
- posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D,

II. zagrozić M.Ż. obowiązkiem zapłaty na rzecz R. Ltd w Londynie kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych, a na rzecz « G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » sp.k. w Koninie kwoty 1.000 (tysiąc) złotych za każdy dzień nieprzestrzegania tymczasowych zakazów określonych w punktach :

- I.1. – w odniesieniu do zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej obowiązanego dostępnej pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) zabawek o wyglądzie i nazwach handlowych wskazanych w pkt 1.A-D,
- I.3. i 4. – w odniesieniu do zakazu posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem



w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D, a także zakazu posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu zabawek wskazanych w pkt 1.A-D;

III. w pozostałej części wniosek oddalić;

IV. określić R. Ltd w Londynie oraz « G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » sp.k. w Koninie czternastodniowy termin do wystąpienia względem M.Ż. z roszczeniami z pkt I.

Uzasadnienie

Po sprecyzowaniu wniosku, 9 stycznia 2015 r. R. Limited w Londynie oraz « G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » spółka komandytowa w Koninie wniosły o zabezpieczenie:

I. roszczeń R.Ltd o nakazanie M.Ż. zaniechania naruszeń praw do trój-wymiarowych wspólnotowych znaków towarowych CTM nr 009975681, CTM nr 000162784, CTM nr 005696232, CTM nr 009976135, CTM nr 009976788, poprzez zakazanie obowiązanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) towarów w postaci:

1. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na cztery identyczne segmenty - w tym zabawek:



a. oferowanej pod nazwą „LanLan 2x2x2 Czarna”,



b. oferowanej pod nazwą „QiYi 2x2x2”,



c. oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou 2x2x2”;

2. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na dziewięć równych segmentów - w tym zabawek:



- a. oferowanej pod nazwą „ShengShou Aurora 3x3x3 CZARNA”,



- b. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan V ZhanChi”,



- c. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan V - ZhanChi Color”,

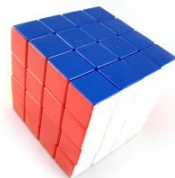


- d. oferowanej pod nazwą „Kostka DaYan II GuHong”;

3. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na szesnaście równych segmentów - w tym zabawek:



- a. oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou V4 4x4x4”,



- b. oferowanej pod nazwą „DianShang 4x4x4”;

4. zabawek składających się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch par, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyzny na dwadzieścia pięć



równych segmentów - w tym zabawki:
5x5x5",

oferowanej pod nazwą „Kostka ShengShou

II. roszczeń R. Ltd oraz „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej obowiązanego dostępnej pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) towarów w postaci zabawek wskazanych w pkt I.1-4,

poprzez :

- zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej obowiązanego dostępnej pod adresem [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) zabawek o wyglądzie i nazwach handlowych wymienionych w pkt I.1-4,

- zajęcie przez komornika sądowego, na czas trwania procesu towarów, zabawek wymienionych w pkt I.1-4, będących własnością obowiązanego, znajdujących się w jego siedzibie, jak również w innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w toku wykonywania czynności;

III. roszczeń R. Ltd o nakazanie obowiązanemu zaniechania naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego CTM nr 009408261 **RUBIK'S**, poprzez zakazanie obowiązanemu:



1. posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

2. posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,


poprzez: zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu:



- posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,


- posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

IV. roszczeń R. Ltd oraz „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązanemu:

1. posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

2. posługiwania się adresem domeny internetowej ([http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

poprzez: zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu:

- posługiwania się słowno-graficznym oznaczeniem  w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

- posługiwania się adresem domeny internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) w celu reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów - zabawek wymienionych w pkt I.1-4,

V. roszczeń R.Ltd oraz „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązanemu rozpowszechniania informacji mogących wprowadzać w błąd i sugerujących, że obowiązanym jest licencjobiorcą R. Ltd lub oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem Kostki Rubika, w szczególności posługiwania się sformułowaniem: „Wyłącznym dystrybutorem marki (...) .pl w P. jest Firma Z. , ul. (...) Mielec”;

poprzez: zakazanie obowiązanemu na czas trwania procesu rozpowszechniania informacji mogących wprowadzać w błąd, że obowiązanym jest licencjobiorcą R. Ltd lub oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem Kostki Rubika, w szczególności posługiwania się sformułowaniem: „Wyłącznym dystrybutorem marki (...) .pl w P. jest Firma Z. , ul. (...) Mielec”.

R. wniósł przy tym o zagrożenie obowiązanemu na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń nakazaniem zapłaty na jego rzecz kwoty 2.000 zł za każdy dzień trwania stanu sprzecznego z wydanym postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia. Spółka G. wniosła o zagrożenie obowiązanemu na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia jej roszczeń nakazaniem zapłaty na jej rzecz sumy pieniężnej 1.000 zł za każdy dzień trwania stanu sprzecznego z wydanym postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia.

Sąd ustalił, że:

R. Ltd w Londynie jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zarządzanie, ochronę i rozwój na całym świecie marki **RUBIK**. Najważniejszym produktem z kolekcji Rubika jest znana i renomowana trójwymiarowa układanka logiczna - Kostka Rubika. Na rynku (...) jest ona nieprzerwanie obecna od

końca lat 70-tych XX w., ciesząc się ogromnym popularnością i uznaniem odbiorców. Na terytorium Unii Europejskiej Kostka Rubika sprzedawana jest przez oficjalnych dystrybutorów, w P.przez „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. w Koninie, która sprzedaje zabawkę za pośrednictwem wszystkich typowych kanałów sprzedaży, tj. w szczególności sklepów detalicznych, sieci handlowych, czy w Internecie. Oprócz typowej Kostki Rubika sprzedawanej w swojej tradycyjnej kolorystyce, w P. oferowane są również kostki z nadrukiem reklamowym dowolnie wybranym przez zamawiającego. Nadruk jest wykonywany na kostkach różnych rozmiarów. Autoryzowanym dystrybutorem kostek reklamowych w P. jest S.N. działający w obrocie pod nazwą „(...)”. (dowód: lista oficjalnych europejskich dystrybutorów Kostki Rubika k.228-231, umowa dystrybucyjna k.393-418, wydruki ze stron internetowych k.210-227, 278-392, 419-455)

Od momentu wprowadzenia na rynek na całym świecie sprzedano ponad 300 milionów egzemplarzy Kostki Rubika, która jest powszechnie uważana przez ekspertów branżowych za najlepiej sprzedającą się zabawkę na świecie. Obecnie w sprzedaży znajduje się wiele rodzajów Kostki Rubika, m.in. kostki sześciennie: 2x2x2 (*Rubik's Mini Cube*), 3x3x3 (*klasyczna Rubik's Cube*), 4x4x4 (*Rubik's Revenge*), 5x5x5 (*Rubik's Professor Cube*). Oprócz typowej Kostki Rubika sprzedaje się zabawki i gadżety nią inspirowane, a także kostki z nadrukiem reklamowym dowolnie wybranym przez zamawiającego. Zabawka jest intensywnie promowana i reklamowana. Jest też wykorzystywana w reklamie innych towarów, a także w materiałach prasowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych, artykuły prasowe, materiały promocyjne i reklamowe k.210-227, 278-392, 419-455) Wysoka rozpoznawalność Kostki Rubika znajduje potwierdzenie w badaniach konsumenckich. (dowód: wyniki badań k. 456-478)

Jednym z elementów komercjalizacji marki **RUBIK** jest zawieranie umów licencyjnych z podmiotami z całego świata. W latach 2011-2012 r. udzielono 142 licencji na posługiwanie się wizerunkiem Kostki Rubika w kampaniach reklamowych innych produktów. Popularność Kostki Rubika przyczyniła się do powstania dyscypliny sportowej *speedcubingu* (*speedsolving*), polegającej na układaniu Kostki Rubika na czas. (dowód: oświadczenie D.K. k.232-250, lista licencjobiorców wizerunku Kostki Rubika k.251-254, przykładowe umowy licencyjne k.255-277, wydruki ze stron internetowych k. 278-392, 419-455)

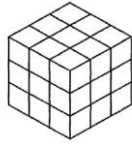
R. Ltd chroni wygląd zewnętrzny Kostki Rubika – jej charakterystyczny układ przestrzenny oraz kolorystykę w postaci rodziny trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych. Do R. należą także autorskie prawa majątkowe. W szczególności jest on uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego **RUBIK** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 004170775 z pierwszeństwem od 16/12/2004 r. dla towarów w klasach 9, 20 i 25,
- słownego **RUBIK'S** zarejestrowanego w OHIM pod nr 009408261 z pierwszeństwem od 28/09/2010 r. dla towarów i usług w klasach 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,

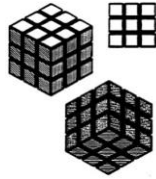


-słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr 009408246 z pierwszeństwem od 28/09/2010 r. dla towarów i usług w klasach 9, 28, 41,

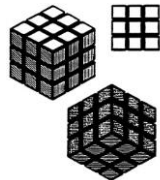
RUBIK'S



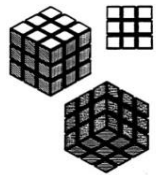
- słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr 004170858 z pierwszeństwem od 16/12/2004 r. dla towarów w klasach 9, 20, 25,



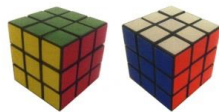
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 000323329 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszeństwem od 25/04/1996 r. dla usług w klasach 35 i 42,



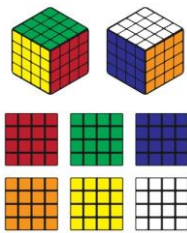
- trójwymiarowego zarejestrowanego nr 000162784 z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



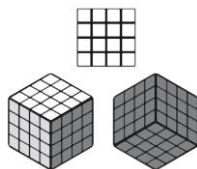
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 008371379 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszeństwem od 18/06/2009 r. dla towarów i usług w klasach 16, 21, 41,



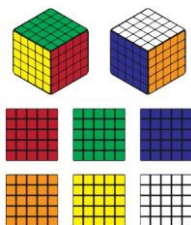
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 005696232 z pierwszeństwem od 6/02/2007 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



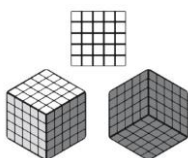
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976135 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



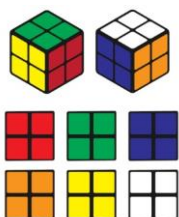
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009308255 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 4x4x4 z pierwszeństwem od 11/08/2010 r. dla usług w klasie 35 oraz 41,



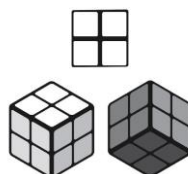
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976788 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009308446 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 5x5x5 z pierwszeństwem od 11/08/2010 r. dla towarów i usług w klasie 35 oraz 41,



- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009975681 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009307992 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 2x2x2 z pierwszeństwem od 11/08/2010 r. dla towarów i usług w klasie 35 i 41. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.59-199, umowa cesji k.199-206 i pismo OHIM k.207-209) R. Ltd podejmuje działania zmierzające do zwalczania naruszeń przyznanych mu praw wyłącznych. (dowód: zgłoszenia, orzeczenia i decyzje k.479-507)

Obowiązany M.j Ż. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Z. w Mielcu. (dowód: informacja z CEIDG k.508) Za pośrednictwem sklepu pod nazwą (...) .pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem [http://\(...\) .pl](http://(...) .pl) oferuje do sprzedaży, reklamuje i wprowadza do obrotu

oryginalne Kostki Rubika oraz układanki logiczne o wyglądzie odpowiadającym kształtowi znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM na rzecz R. Ltd pod numerami: 009975681, 000162784, 005696232, 009976135 i 009976788, wytwarzane przez (...) przedsiębiorstwa D., D., L., Q.i S.:

- zabawki składające się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadłe do pozostałych dwóch, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące je na 4 identyczne segmenty, o



wyglądzie:

oferowane pod nazwą „LanLan 2x2x2 Czarna”,



oferowane pod nazwą „QiYi 2x2x2”,
2x2x2”;

oferowane pod nazwą „Kostka ShengShou

- zabawki składające się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadłe do pozostałych dwóch, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące je na 9 równych segmentów, o



wyglądzie:

oferowane pod nazwą „ShengShou Aurora 3x3x3 CZARNA”,



oferowane pod nazwą „Kostka DaYan V ZhanChi”,



oferowane pod



nazwą „Kostka DaYan V - ZhanChi Color”,
II GuHong”;

oferowane pod nazwą „Kostka DaYan

- zabawki składające się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadłe do pozostałych dwóch, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące je na 16 równych segmentów, o



wyglądzie: oferowane pod nazwą „Kostka ShengShou V4 4x4x4”,
oferowanej pod nazwą „DianShang 4x4x4”;



- zabawki składające się z sześciu płaszczyzn ułożonych geometrycznie w trzy pary równoległych płaszczyzn, przy czym każda para ułożona jest prostopadle do pozostałych dwóch, a każda z tych płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące płaszczyznę na 25 równych



segmentów, o wyglądzie: oferowane pod nazwą „Kostka ShengShou 5x5x5”.
Układanki - kostki (...) producentów, które w swej ofercie ma obowiązyany są reklamowane, jako „Kostka Rubika”, wprowadzając nabywców w błąd co do ich pochodzenia. (dowód : protokół k. 509-510, wydruki ze stron internetowych k. 511-571, 581-589, dowody zakupu k. 578-580, fotografie k. 572-577).

Dla oznaczania prowadzonego sklepu internetowego obowiązyany używa oznaczenia



, którym opatrywane są również wybrane towary z jego oferty. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.586-589, fotografia k.572). Obowiązyany nie dysponuje zgodą uprawnionego na używanie znaków towarowych **RUBIK'S**. (dowód : korespondencja k.590-607).

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H. z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sądu UE z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 I.)

Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub

może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L. i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady 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. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) 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 przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy 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 *LTI D.*)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T.) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję

należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ D.*) 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. , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T. , z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, 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 C., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C.) 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 S. , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M. oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 M.)

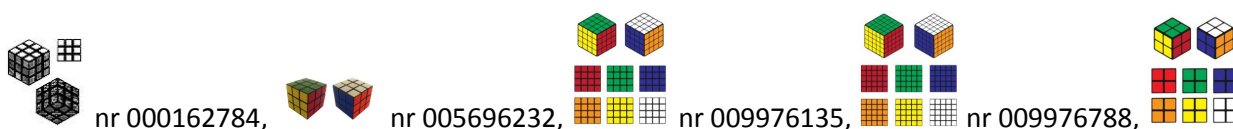
Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M i z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 S.) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3/07/2003 r. w sprawie T-129/01 B. i z 6/07/2004 r. w sprawie T-117/02 C.) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. o tyle to właśnie jego odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-104/01 *Fi.* z 10/09/2008 r. w sprawie T-325/06 C.)

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 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

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

Z załączonych do wniosku świadectw rejestracji i wydruków z internetowej bazy OHIM wynika wyłączność R.Ltd używania trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych :



nr 009975681, a także znaku słownego **RUBIK'S** nr 009408261, których ochrony przed naruszeniami żąda on, w odniesieniu do układanek logicznych i gier. Znaki te – w efekcie ich długotrwałego, intensywnego używania na rozległym terytorium Unii Europejskiej, działań marketingowych i promocyjnych, uzyskały bardzo silną wtórną zdolność odróżniającą.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że znaki towarowe R. Ltd są dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów, wśród osób zainteresowanych tego rodzaju grami logicznymi. Wskazuje na to bogaty materiał dowodowy zaoferowany przez uprawnionych. W tej sytuacji wprowadzenie do obrotu, oferowanie i reklamowanie przez M.Ż. identycznych towarów o wyglądzie bardzo podobnym do przedstawionego w znakach uprawnionego stwarza realnie ryzyko konfuzji konsumenckiej. Znaki R.Ltd są odtwarzane w trójwymiarowym kształcie zabawek (...) producentów, ryzyko konfuzji dodatkowo wzmacnia używanie przez obowiązanego w nazwie domeny internetowej i oznaczeniu słowno-graficznym dla usług sprzedaży identycznych towarów oznaczenia słownego – nazwy (...) .pl oraz oznaczenia



, w którym dominuje element słowny (...) .PL, jednoznacznie wskazujący na rodzaj

zabawki i nazwisko jej twórcy, objęte wyłącznością używania w znaku towarowym CTM-009408261. Nie można w tym przypadku uznać, że obowiązany korzysta z niego w granicach dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia lub w sytuacji wyczerpania prawa z art. 13, w ofercie znajdują się bowiem układanki (...)producentów, a nie tylko oryginalne Kostki Rubika.

Uzasadniony jest zatem zarzut naruszenia przez M.Ż. praw wyłącznych R. Ltd w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia. Należy w tym zakresie podzielić argumentację zawartą w motywach wniosku, opartą na odniesieniach do bogatego dorobku orzecznictwa wspólnotowego i analizie okoliczności sprawy. Stwierdzenie naruszenia na tej podstawie prawnej czyni zbędnym rozstrzygnięcie o zarzutach dotyczących ochrony znaków renomowanych (art. 9 ust. 1c).

W efekcie bezprawnych działań obowiązane nabywcy mogą zostać wprowadzani w błąd co do pochodzenia jego towarów, w szczególności mogą oni uznać, że układanki pochodzą od tego samego podmiotu co znane im i cenione przez nich Kostki Rubika, choć faktycznie nie ma to miejsca. Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie uprawnionego, który nie ma możliwości kontrolowania, czy oferowane przez obowiązane towary są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą wywoływać niekorzystne skutki dla sprzedaży oryginalnych zabawek. Działania obowiązane mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych **RUBIK'S**. Naruszają one prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.




Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)


Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki przewidziane przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Zgodnie z art. 103 rozporządzenia, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)


Działania obowiązane noszą także znamiona czynów nieuczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 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 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

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

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), 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 nieuczciwej konkurencji 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 wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. 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) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Do interpretacji przepisu stosuje się reguły wypracowane na gruncie prawa znaków towarowych. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą

technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Należy się zgodzić z zarzutami uprawnionych, że oferowanie i reklamowanie pod oznaczeniem KOSTKI RUBIKA zabawek o kształcie wysoce podobnym do oryginalnych produktów, stwarza realne ryzyko konfuzji konsumenckiej. Ponieważ jednak obowiązany wyraźnie wskazuje producentów układanek, nie można uznać, że ich kopiowanie wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1. Ochrony przed niezgodnym z dobrym obyczajem handlowym działaniem obowiązanego należy poszukiwać na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Czyny obowiązanego mogą być kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystywanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej pozycji rynkowej R. Ltd i jego autoryzowanych dystrybutorów. Dobrym obyczajem, który został w tym przypadku naruszony przez obowiązaną jest niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna być chroniona siła przyciągania (atrakcyjność) przedsiębiorcy i jego oddziaływania na relatywny krąg konsumentów. **Zważywszy, że obowiązany dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 i definiowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., R. i spółce G. służą roszczenia przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.**

Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Przyszłe żądania zakazowe R. Ltd i spółki G., doprecyzowane w piśmie procesowym z 7/01/2015 r. znajdują uzasadnienie w art. 9 ust. 1b. w zw. z ust. 2 b-d rozporządzenia oraz w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Zdaniem Sądu, w ustalonych okolicznościach sprawy usprawiedliwione jest zakazanie obowiązganemu naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych i używanych w obrocie

oznaczeń oraz wykorzystywania renomy producenta i produktu – Kostki Rubika. Wnioskowane sposoby zabezpieczenia przyszłych roszczeń – tymczasowe zakazy i zajęcie kwestionowanych towarów - odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią uprawnionym należyłą ochronę prawną, a obowiązany nie obciąża ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd uznał, że R.Ltd i spółka G. należycie uprawdopodobniły swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia roszczeń z jakimi zamierzają wystąpić na drogę sądową. Dowody zaoferowane przez uprawnionych dają podstawę do stwierdzenia, że stosowane przez obowiązany dla identycznych towarów oznaczenia mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do ich pochodzenia od stron postępowania. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla R. Ltd i spółki G., skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących im praw wyłącznych i interesów gospodarczych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania wspólnotowych znaków towarowych **RUBIK'S** może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej znaków oraz pogorszeniem pozycji rynkowej przedsiębiorstw, narażając uprawnionych na szkodę majątkową.

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionych Sąd zagroził M.Ż. obowiązkiem zapłaty na ich rzecz sum przymusowych w żądanej wysokości na wypadek niewykonania któregośkolwiek z zakazów nałożonych na niego w pkt. I.1, 3 i 4. (art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. w zw. z art. 756² k.p.c.)

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

Sąd oddalił natomiast wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia R. Ltd oraz „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. o zaniechanie niedozwolonych działań - deliktów nieuczciwej konkurencji polegających na rozpowszechnianiu informacji mogących wprowadzać w błąd i sugerujących, że obowiązany jest licencjobiorcą R. Ltd lub oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem Kostki Rubika, w szczególności posługiwania się sformułowaniem: „Wyłącznym dystrybutorem marki (...)pl w P. jest Firma Z., ul. (...) Mielec”, zaoferowany materiał dowodowy nie uzasadnia bowiem uznania za uprawdopodobnione dopuszczenia się przez obowiązany czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 ust. 1 u.z.n.k. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)