

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 Koninie

z udziałem **R.C.** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **R.** w Jastrzębiu Zdroju

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić **R. Limited** w Londynie oraz **G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółce komandytowej w Koninie zabezpieczenia:

- roszczeń **R. Ltd** o nakazanie **R.C.** zaniechania naruszeń praw do trójwymiarowych 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://www\(...\).pl/](http://www(...).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 przedstawionych poniżej:



- (a) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu LingPo 2x2x2 czarna”,



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



- (c) oferowanej pod nazwą „FangShi ShiShuang 2x2x2 czarna”,



- (d) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 czarna”,



- (e) oferowanej pod nazwą „ShengShou Aurora 2x2x2 czarna”,



- (f) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 2x2 50mm czarna”,



- (g) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 czarna”,



- (h) , oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 2x2 46mm czarna”,



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



- (j) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 primary”,



- (k) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu LingPo 2x2x2 kolor”,



- (l) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu LingPo 2x2x2 biała”,



- (m) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 2x2 50mm biała”,



- (n) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 2x2x2 50mm kolor”,



- (o) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 biała”,



- (p) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu LingPo 2x2x2 primary”,



- (q) oferowanej pod nazwą „ShengShou 2x2x2 biała”,



- (r) oferowanej pod nazwą „FangShi ShiShuang 2x2x2 biała”,



- (s) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 primary”,



- (t) oferowanej pod nazwą „WitTwo V1 2x2x2 biała”;

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 przedstawionych poniżej:



- (a) oferowanej pod nazwą „MoYu Aolong v2 3x3x3 czarna”,



- (b) oferowanej pod nazwą „ShengShou 3x3x3 Aurora czarna”,



- (c) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Chilong 3x3x3 czarny”,



- (d) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu WeiLong 3x3x3 czarna”,



- (e) oferowanej pod nazwą „MF8 legend v2 3x3x3 czarna”,



- (f) oferowanej pod nazwą „DaYan LingYun v2 3x3x3 czarna”,



- (g) oferowanej pod nazwą „DaYan LunHui 3x3x3 czarna”,



- (h) oferowanej pod nazwą „Younkee Challenger 3x3x3 czarna”,



- (i) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 czarna”,



- (j) oferowanej pod nazwą „DaYan VI PanShi 3x3x3 czarna”,



- (k) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Huanying 3x3x3 czarna”,



- (l) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 dn 50 mm czarna”,



- (m) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Sulong 3x3x3 czarna”,



- (n) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aolong 54.5 mm 3x3x3 czarna”,



- (o) oferowanej pod nazwą „ShengShou LingLong 3x3x3 46 mm czarna”,



- (p) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen mini Jakość MK czarna”,



- (q) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aolong v2 3x3x3 czarna”,



- (r) oferowanej pod nazwą „YJ Chilong 3x3x3 czarny - nw”,



- (s) oferowanej pod nazwą „Alpha Chun 1 3x3x3 czarna”,



- (t) oferowanej pod nazwą „DaYan V ZhanChi 42 mm czarna”,



(u) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen v2 3x3x3 czarna”,



(v) oferowanej pod nazwą „DaYan GuHong V2 3x3x3 czarna Jakość MK”,



(w) oferowanej pod nazwą „DaYan GuHong V1 3x3x3 czarna Jakość MK”,



(x) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 55 mm 3x3x3 czarna”,



(y) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 50 mm 3x3x3 czarna”,



(z) oferowanej pod nazwą „DaYan GuHong V1 3x3x3 czarna”,



(aa) oferowanej pod nazwą „DaYan LingYun v2 3x3x3 czarna”,



(bb) oferowanej pod nazwą „DaYan LunHui 3x3x3 czarna”,



(cc) oferowanej pod nazwą YJ MoYu WeiLong 54,5 mm 3x3x3 czarna”,



(dd) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu WeiLong v2 3x3x3 czarna”,



(ee) oferowanej pod nazwą „DaYan V ZhanChi 3x3x3 czarna”,



(ff) oferowanej pod nazwą „DaYan GuHong V2 3x3x3 czarna”,



(gg) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen 3x3x3 czarna”,



(hh) oferowanej pod nazwą „Type-A Gans III 3x3x3 czarna”,



(ii) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Yulong 3x3x3 czarna”,



(jj) oferowanej pod nazwą „Type-A Gans Puzzle GAN3 v3 3x3x3 czarna”,



(kk) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu DianMa 3x3x3 czarna”,



(ll) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu LiYng 3x3x3 czarna”,



(mm) oferowanej pod nazwą „WitEden WitYou C5 V2 3x3x3 czarna”,



(nn) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu AoLong 3x3x3 czarna”,



(oo) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 fioletowa - Jakość MK”,



(pp) , oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 niebieska - Jakość MK”,



(qq) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen mini illusion Jakość MK biało-czarna”,



(rr) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen mini illusion Jakość MK czarno-biała”,



(ss) oferowanej pod nazwą „ShengShou 3x3x3 Aurora biała”,



(tt) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Sulong 3x3x3 primary”,



(uu) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen 3x3x3 biała”,



(vv) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 50mm 3x3x3 biała”,



(ww) oferowanej pod nazwą „MoYu Aolong v2 3x3x3 biała”,



(xx) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 biała”,



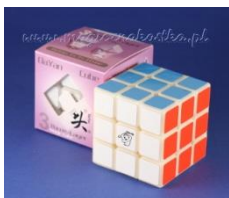
(yy) oferowanej pod nazwą „FangShi ShuangRen mini Jakość MK biała”,



(zz) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu AoLong 3x3x3 biała”,



(aaa) oferowanej pod nazwą „YJ Moyu WeiLong 3x3x3 biała”,



(bbb) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 primary - Jakość MK”,



(ccc) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 kolor - Jakość MK”,



(ddd) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 primary”,



(eee) oferowanej pod nazwą „YJ Sulong 3x3x3 primary - nw”,



(fff) oferowanej pod nazwą „YJ Chilong 3x3x3 primary”,



(ggg) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi 3x3x3 55mm biała”,



(hhh) oferowanej pod nazwą „DianSheng Big cube 13cm 3x3x3 biała”,



(iii) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aolong 54.5 mm 3x3x3 biała”,



(jjj) oferowanej pod nazwą „DaYan II GuHong 3x3x3 kolor”,



(kkk) oferowanej pod nazwą „DaYan ZhanChi kolor 3x3x3”,



(lll) oferowanej pod nazwą „Type-A Gans III 3x3x3 primary”,



(mmm) oferowanej pod nazwą „DaYan VI PanShi 3x3x3 biała”,



(nnn) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu DianMa 3x3x3 primary”,



(ooo) , oferowanej pod nazwą „YJ MoYu DianMa 3x3x3 biała”,



(ppp) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Chilong 3x3x3 primary - nw”,



(qqq) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu WeiLong v2 3x3x3 biała”,



(rrr) oferowanej pod nazwą „ShengShou LingLong 3x3x3 46 mm biała”;



(sss) oferowanej pod nazwą „QiYi Hay-manba 3x3x3 kolor”;

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 przedstawionych poniżej:



(a) oferowanej pod nazwą „ShengShou 4x4x4 v5 czarna”,



(b) oferowanej pod nazwą „YJ Weisu 4x4x4 czarna”,



(c) oferowanej pod nazwą „WitEden WitFour 4x4x4 62 mm czarna”,



(d) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aosu 4x4x4 czarna”,



- (e) oferowanej pod nazwą „YJ Weisu 4x4x4 biała”,



- (f) oferowanej pod nazwą „ShengShou 4x4x4 v4/v5 biała”,



- (g) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aosu 4x4x4 primary”,



- (h) oferowanej pod nazwą „YJ MoYu Aosu 4x4x4 biała”;

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



- (a) oferowanej pod nazwą „ShengShou 5x5x5 czarna”,



- (b) oferowanej pod nazwą „ShengShou 5x5x5 biała”;

- roszczeń R. Ltd oraz G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., tj. roszczenia określonego w art. 18 ust. 1 pkt 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://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/) towarów w postaci zabawek wskazanych wyżej w pkt 1-4,

poprzez :

a. zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/) towarów w postaci zabawek o wyglądzie przedstawionym w punktach 1-4, oferowanych obecnie pod wskazanymi tam nazwami handlowymi,

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

II. zagrozić R. C. 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 pkt I.a. ;

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 R.C. 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 R.C. 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://www.\(...\).pl/](http://www.(...).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 o określonych nazwach handlowych i wyglądzie przedstawionym na fotografiach,

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 o określonych nazwach handlowych i wyglądzie przedstawionym na fotografiach,

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 o określonych nazwach handlowych i wyglądzie przedstawionym na fotografiach,

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 zabawek o określonych nazwach handlowych i wyglądzie przedstawionym na fotografiach ;

II. roszczeń R. Ltd oraz G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. o zaniechanie nie-dozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 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://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/) towarów w postaci zabawek wskazanych w pkt I.1-4,

poprzez :

a. zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/) towarów w postaci zabawek o wyglądzie przedstawionym w punktach 1-4, oferowanych obecnie pod wskazanymi tam nazwami handlowymi,

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

Wnieśli przy tym o :

- zagrożenie obowiązanemu na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń R.określonych w pkt I nakazaniem zapłaty na rzecz R. kwoty 2.000 zł za każdy dzień trwania stanu sprzecznego z wydanym postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia;
- zagrożenie obowiązanemu na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń spółki G. określonych w pkt I. nakazaniem zapłaty na rzecz spółki G. 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 ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Na terytorium Unii Europejskiej Kostka Rubika sprzedawana jest przez oficjalnych dystrybutorów, w P. przez spółkę G., 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. i działający w obrocie pod nazwą (...) (dowód: lista oficjalnych europejskich dystrybutorów Kostki Rubika k.226-229, umowa dystrybucyjna k.390-415, wydruki ze stron internetowych k.276-309, 416-422)


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*). 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.208-225, 276-389) Wysoka rozpoznawalność Kostki Rubika znajduje potwierdzenie w badaniach konsumenckich. (dowód: wyniki badań k.453-475)

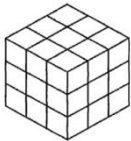
Jednym z elementów komercjalizacji marki **RUBIK** jest zawieranie umów licencyjnych z podmiotami z całego świata. W latach 2011-2012 r. udzielono 142 licencji na posługiwanie się wizerunkiem Kostki Rubika w kampaniach reklamowych innych produktów. Popularność Kostki Rubika przyczyniła się do powstania dyscypliny sportowej *speedcubingu* (*speedsolving*), polegającej na układaniu Kostki Rubika na czas. (dowód: oświadczenie D.K. k.230-248, lista licencjobiorców wizerunku Kostki Rubika z 2012 r. k.249-252, przykładowe umowy licencyjne k.253-275, wydruki ze stron internetowych k.423-452)

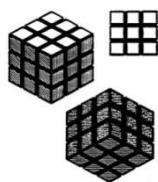
R. Ltd chroni wygląd zewnętrzny Kostki Rubika – jej charakterystyczny układ przestrzenny oraz kolorystykę w postaci rodziny trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych. Do R. należą także autorskie prawa majątkowe. W szczególności jest on uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych:

- 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,

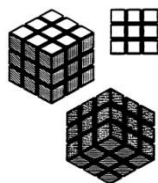
- słownego **RUBIK'S** zarejestrowanego w OHIM pod nr 009408261 z pierwszeństwem od 28/09/2010 r. dla towarów i usług w klasach 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,

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

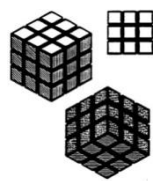
RUBIK'S

- 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,



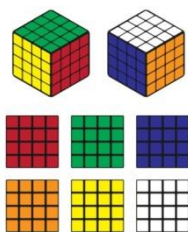
- trójwymiarowego zarejestrowanego nr 000162784 z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



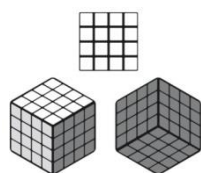
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 008371379 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszeństwem od 18/06/2009 r. dla towarów i usług w klasach 16, 21, 41,



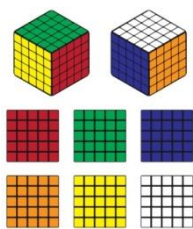
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 005696232 z pierwszeństwem od 6/02/2007 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



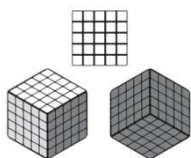
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976135 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



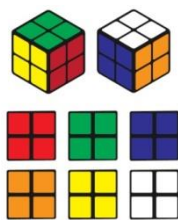
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009308255 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 4x4x4 z pierwszeństwem od 11/08/2010 r. dla usług w klasie 35 oraz 41,



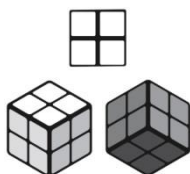
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976788 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



- 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.61-196, umowa cesji k.197-204 i pismo OHIM k.205-207) R. Ltd podejmuje działania zmierzające do zwalczania naruszeń przyznanych mu praw wyłącznych. (dowód: zgłoszenia, orzeczenia i decyzje k.476-504)

R. C. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą R. w Jastrzębiu Zdroju. (dowód: wydruk z CEiDG k.505) Jest jednym z wiodących importerów oraz dystrybutorów nie-oryginalnych Kostek Rubika. Za pośrednictwem sklepu internetowego (...).pl, dostępnego pod adresem: [http://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/) oferuje i wprowadza do obrotu m.in. trójwymiarowe układanki logiczne, których kształt i wygląd narusza trójwymiarowe wspólnotowe znaki towarowe R. Ltd, chroniące kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika w wersjach 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 oraz 5x5x5:

1. 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 płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące ją na cztery identyczne segmenty, o

wyglądzie:  „YJ MoYu LingPo 2x2x2 czarna”,  „ShengShou 2x2x2 czarna”, 
 „FangShi ShiShuang 2x2x2 czarna”,  „WitTwo V1 2x2x2 czarna”, 
 „DaYan ZhanChi 2x2 50mm czarna”,  „WitTwo V1 2x2x2 czarna”,
 „DaYan ZhanChi 2x2 46mm czarna”,  „QiYi 2x2x2 kolor”,  „WitTwo V1
2x2x2 primary”,  „YJ MoYu LingPo 2x2x2 kolor”,  „YJ MoYu LingPo 2x2x2 biała”,
 „DaYan ZhanChi 2x2 50mm biała”,  „DaYan ZhanChi 2x2x2 50mm kolor”,
 „WitTwo V1 2x2x2 biała”,  „YJ MoYu LingPo 2x2x2 primary”, 
 „ShengShou 2x2x2 biała”,  „FangShi ShiShuang 2x2x2 biała”, 
 „WitTwo V1 2x2x2 biała”;

2. 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 płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące ją na dziewięć równych segmentów, o

wyglądzie:  „MoYu Aolong v2 3x3x3 czarna”,  „ShengShou 3x3x3 Aurora czarna”,
 „YJ MoYu Chilong 3x3x3 czarny”,  „YJ MoYu WeiLong 3x3x3 czarna”, 
 „MF8 legend v2 3x3x3 czarna”,  „DaYan LingYun v2 3x3x3 czarna”, 

3x3x3 czarna”,



„Younkee Challenger 3x3x3 czarna”,



„DaYan ZhanChi 3x3x3

czarna”,



„DaYan VI PanShi 3x3x3 czarna”,



„YJ MoYu Huanying 3x3x3 czarna”,



„DaYan ZhanChi 3x3x3 dn 50 mm czarna”,



„YJ MoYu Sulong 3x3x3 czarna”,



„YJ MoYu Aolong 54.5 mm 3x3x3 czarna”,



„ShengShou LingLong 3x3x3 46 mm

czarna”,



„FangShi ShuangRen mini Jakość MK czarna”,



„YJ MoYu Aolong v2 3x3x3

czarna”,



„YJ Chilong 3x3x3 czarny - nw”,



„Alpha Chun 1 3x3x3 czarna”,



„DaYan V ZhanChi 42 mm czarna”,



„FangShi ShuangRen v2 3x3x3 czarna”,



„DaYan GuHong V2 3x3x3 czarna Jakość MK”,



„DaYan GuHong V1 3x3x3 czarna

Jakość MK”,



„DaYan ZhanChi 55 mm 3x3x3 czarna”,



„DaYan ZhanChi 50 mm 3x3x3

czarna”,



„DaYan GuHong V1 3x3x3 czarna”,



„DaYan LingYun v2 3x3x3 czarna”,



„DaYan LunHui 3x3x3 czarna”,



YJ MoYu WeiLong 54,5 mm 3x3x3 czarna”,



„YJ MoYu WeiLong v2 3x3x3 czarna”,



„DaYan V ZhanChi 3x3x3 czarna”,



„DaYan GuHong V2 3x3x3 czarna”,



„FangShi ShuangRen 3x3x3 czarna”,



„Type-A

Gans III 3x3x3 czarna”,



„YJ MoYu Yulong 3x3x3 czarna”,



„Type-A Gans Puzzle

 „GAN3 v3 3x3x3 czarna”,  „YJ MoYu DianMa 3x3x3 czarna”,  „YJ MoYu LiYng 3x3x3
czarna”,  „WitEden WitYou C5 V2 3x3x3 czarna”,  „YJ MoYu AoLong 3x3x3 czarna”,
 „DaYan ZhanChi 3x3x3 fioletowa - Jakość MK”,  „DaYan ZhanChi 3x3x3 niebieska -
Jakość MK”,  „FangShi ShuangRen mini illusion Jakość MK biało-czarna”,  „FangShi
ShuangRen mini illusion Jakość MK czarno-biała”,  „ShengShou 3x3x3 Aurora biała”,
 „YJ MoYu Sulong 3x3x3 primary”,  „FangShi ShuangRen 3x3x3 biała”, 
„DaYan ZhanChi 50mm 3x3x3 biała”,  „MoYu Aolong v2 3x3x3 biała”,  „DaYan
ZhanChi 3x3x3 biała”,  „FangShi ShuangRen mini Jakość MK biała”,  „YJ MoYu
Aolong 3x3x3 biała”,  „YJ MoYu WeiLong 3x3x3 biała”,  „DaYan ZhanChi 3x3x3
primary - Jakość MK”,  „DaYan ZhanChi 3x3x3 kolor - Jakość MK”,  „DaYan ZhanChi
3x3x3 primary”,  „YJ Sulong 3x3x3 primary - nw”,  „YJ Chilong 3x3x3 primary”,
 „DaYan ZhanChi 3x3x3 55mm biała”,  „DianSheng Big cube 13cm 3x3x3 biała”,
 „YJ MoYu Aolong 54.5 mm 3x3x3 biała”,  „DaYan II GuHong 3x3x3 kolor”,
 „DaYan ZhanChi kolor 3x3x3”,  „Type-A Gans III 3x3x3 primary”,  „DaYan

VI PanShi 3x3x3 biała”,



„YJ MoYu DianMa 3x3x3 primary”,



„YJ MoYu DianMa 3x3x3

biała”,



„YJ MoYu Chilong 3x3x3 primary - nw”,



„YJ MoYu WeiLong v2 3x3x3

biała”,



„ShengShou LingLong 3x3x3 46 mm biała”;



„QiYi Hay-manba 3x3x3 kolor”;

3. 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 płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące ją na szesnaście równych segmentów, o

wyglądzie:



„ShengShou 4x4x4 v5 czarna”,



„YJ Weisu 4x4x4 czarna”,



„WitEden WitFour 4x4x4 62 mm czarna”,



„YJ MoYu Aosu 4x4x4 czarna”,



„YJ

Weisu 4x4x4 biała”,



„ShengShou 4x4x4 v4/v5 biała”,



„YJ MoYu Aosu 4x4x4

primary”,



„YJ MoYu Aosu 4x4x4 biała”;

4. 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 płaszczyzn posiada kratkowaną strukturę utworzoną przez linie dzielące ją na dwadzieścia pięć równych

segmentów, o wyglądzie:



„ShengShou 5x5x5 czarna”,



„ShengShou 5x5x5 biała”. Są

one reklamowane, oferowane oraz wprowadzane do obrotu m.in. przez sklepy internetowe, tj. profesjonalistów, jako „Kostka Rubika”. Producentem tych towarów są różne (...) przedsiębiorstwa, m.in. M., D., S.. Obowiązany sponsoruje turnieje *speedcubing'u* w P. , w ramach których promowane są podrobione towary. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.507-554, 566-589, fotografie k.555-564, faktura k.565)

Działania takie podejmuje pomimo wielokrotnie dokonanych zatrzymań towarów podrobionych przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz wszczynanych przeciwko R.C. postępowań karnych. W związku z czynnościami kontrolnymi przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w R. R.C. tymczasowo zawiesił funkcjonowanie sklepu internetowego pod adresem

[http://www\(...\).pl/](http://www(...).pl/), którego jest właścicielem. Po krótkim czasie dostęp do sklepu został przywrócony, a obowiązany, pomimo toczących się przeciwko niemu postępowań karnych kontynuuje działalność naruszającą prawa wyłączne R. Ltd oraz interesy majątkowe spółki G.. (dowód: 590-612, wydruk strony internetowej k.613-625)

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.*)

Z orzecnictwa 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.*, 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 L.)

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-6/01 M.) 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-388/00 E., 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 skłoniona 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. s, 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 F., z 10/09/2008 r. w sprawie T.)


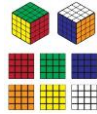
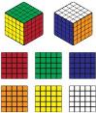
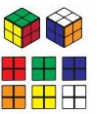
Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6/05/2003 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 rozpatrzeć 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

000162784,  nr 005696232,  nr 009976135,  nr 009976788,  nr

009975681, których ochrony przed naruszeniami żąda, 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 importowanie, wprowadzenie do obrotu, oferowanie i reklamowanie przez R.C. 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 nazwy « Kostka Rubika ».

Uzasadniony jest zatem zarzut naruszenia przez R. C. 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 zarzutów dotyczących ochrony znaków renomowanych (art. 9 ust. 1c).

W efekcie bezprawnych działań obowiązanego 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 obowiązanego towary są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą wywoływać niekorzystne skutki dla sprzedaży oryginalnych zabawek. Działania obowiązanego 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)

Należy się zgodzić z zarzutem uprawnionych, że działanie obowiązanej może być kwalifikowane jako pasożytnicze wykorzystywanie cudzych nakładów pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej pozycji rynkowej R. Ltd. Dobrym obyczajem, który został w tym przypadku naruszony przez obowiązującą jest niepodszycie 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 czynu nieuczciwej konkurencji definiowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., R.Ltd 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 obowiązanej 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 obowiązanemu naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych 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 obowiązanego nie obciążą 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 obowiązanego 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 wnioskodawców, narażając uprawnionych na szkodę majątkową.

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionych Sąd zagroził R. C. obowiązkiem zapłaty na ich rzecz sum przymusowych w żądanej wysokości na wypadek niewykonania któregokolwiek z zakazów nałożonych na niego w pkt. I.a. Sąd oddalił natomiast wniosek o zagrożenie mu obowiązkiem zapłaty R.Ltd i spółce G. sum przymusowych za każdy dzień istnienia stanu sprzecznego z obowiązkami, w odniesieniu do zajęcia kwestionowanych towarów, do którego to sposobu zabezpieczenia nie mają zastosowania przepisy 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 R.C. powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.