

## 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 Piwowska

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 **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** w Warszawie

i **S. GmbH & Co. KG** z siedzibą w Fürth/Stadeln (R.)

- o udzielenie zabezpieczenia

### postanawia:

#### I. udzielić zabezpieczenia:

**1.** roszczeń R. Ltd w Londynie o nakazanie S. spółce z o.o. w Warszawie i S. GmbH & Co. KG z siedzibą w Fürth/Stadeln zaniechania naruszeń praw do trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych nr 000162784 i nr 005696232, poprzez zakazanie obowiązującym:

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym:



- używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej [http://www\(...\)pl/](http://www(...)pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt a.

**2. roszczeń R. Ltd w Londynie i G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Koninie o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązującym :**

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt 1a.,

- używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej [http://www\(...\)com.pl/](http://www(...)com.pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt 1a,

**poprzez :**

**a. zakazanie obowiązującym – na czas trwania procesu :**

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym:



- używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej [http://www.\(...\)com.pl/](http://www.(...)com.pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym wyżej,

**b.** zajęcie przez komornika sądowego, na czas trwania procesu, towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt a., będących własnością S. spółki z o.o. w Warszawie, znajdujących się w jej siedzibie, jak również w innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w toku wykonywania czynności ;

**II.** zagrozić S. GmbH & Co. KG z siedzibą w Fürth/Stadeln obowiązkiem zapłaty na rzecz R.Ltd w Londynie kwoty 1.000 (tysiąc) złotych, a na rzecz « G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » sp.k. w Koninie kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień nieprzestrzegania tymczasowych zakazów określonych w pkt I.a.;

**III.** zagrozić S. spółce z o.o. w Warszawie obowiązkiem zapłaty na rzecz R. Ltd w Londynie kwoty 1.000 (tysiąc) złotych, a na rzecz « G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » sp.k. w Koninie kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień nieprzestrzegania tymczasowych zakazów określonych w pkt I.a.;

**IV.** w pozostałej części wniosek oddalić;

**V.** określić R.Ltd w Londynie oraz « G.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » sp.k. w Koninie czternastodniowy termin do wystąpienia względem S. GmbH & Co. KG z siedzibą w Fürth/Stadeln i S. spółce z o.o. w Warszawie z roszczeniami z pkt I.

## Uzasadnienie

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

I. roszczeń R. Ltd w Londynie o nakazanie S spółce z o.o. w Warszawie i S. GmbH & Co. KG z siedzibą w Fürth/Stadeln zaniechania naruszeń praw do trójwymiarowych wspólnotowych znaków towarowych nr 000162784 i nr 005696232, poprzez zakazanie obowiązującym:

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym:



b. używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej . [http://www.\(...\).com.pl/](http://www.(...).com.pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt a.

II. roszczeń R. Ltd w Londynie i G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Koninie o zaniechanie niedozwolonych działań, tj. deliktów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowiązującym :

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt Ia.,

b. używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej [http://www.\(...\)com.pl/](http://www.(...)com.pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt 1a,

**poprzez :**

1. zakazanie obowiązującym – na czas trwania procesu :

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym:



b. używania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej [http://www.\(...\)com.pl/](http://www.(...)com.pl/), wizerunku 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt a.

2. zajęcie przez komornika sądowego, na czas trwania procesu, towarów – 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 oznaczonych jako „G&M Kostka”, o wyglądzie zewnętrznym przedstawionym w pkt 1a., będących własnością S. spółki z o.o. w Warszawie, znajdujących się w jej siedzibie, jak również w innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w toku wykonywania czynności.

Wnieśli przy tym o :

- zagrożenie każdemu z obowiązanych na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń R. Ltd określonych w pkt I. i II wniosku nakazaniem zapłaty na rzecz R. Ltd kwoty 1.000 zł za każdy dzień trwania stanu sprzecznego z wydanym postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia,
- zagrożenie każdemu z obowiązanych na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń spółki G. określonych w pkt II. wniosku nakazaniem zapłaty na rzecz tej spółki sumy pieniężnej 500 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 **R.** Najważniejszym produktem z kolekcji R. 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. działający w obrocie pod nazwą „(...)”. (dowód: lista oficjalnych europejskich dystrybutorów Kostki Rubika k. 216-219, umowa dystrybucyjna k. 388-413, wydruki ze stron internetowych k.431-446)

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 k. 266-305, k. 434-446, artykuły prasowe k.213-215, k. 371-387, materiały promocyjne i reklamowe k. 306-333) Wysoka rozpoznawalność Kostki Rubika znajduje potwierdzenie w badaniach konsumenckich. (dowód: wyniki badań k. 450-472)

Jednym z elementów komercjalizacji marki **R.** 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. 220-238, lista licencjobiorców wizerunku Kostki Rubika z 2012 r. k. 239-242, przykładowe umowy licencyjne k. 243-265, wydruki ze stron internetowych k. 351-370)

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:

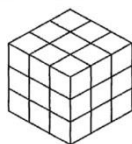
- słownego **RUBIK** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr 004170775 z pierwszeństwem od 16/12/2004 r. dla towarów w klasach 9, 20 i 25,

- 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,

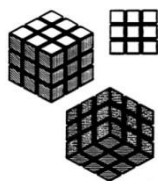


- słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr 009408246 z pierwszeństwem od 28/09/2010 r. dla towarów i usług w klasach 9, 28, 41,

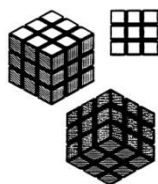
**RUBIK'S**



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

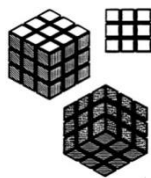


- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 000323329 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszeństwem od 25/04/1996 r. dla usług w klasach 35 i 42,

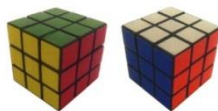


- trójwymiarowego zarejestrowanego nr 000162784 z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),

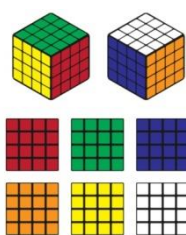




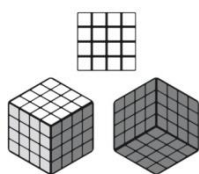
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 008371379 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszeństwem od 18/06/2009 r. dla towarów i usług w klasach 16, 21, 41,



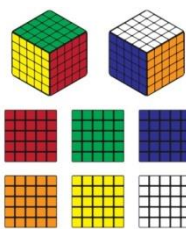
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 005696232 z pierwszeństwem od 6/02/2007 r. dla towarów w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



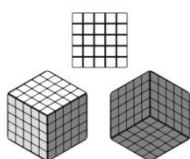
- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976135 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,



- 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,

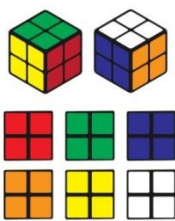


- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976788 z pierwszeństwem od 18/05/2011 r. dla towarów i usług w klasie 28 (m.in. układanki trójwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35 i 41,

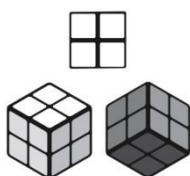


- trójwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009308446 chroniącego kształt i wygląd zewnętrzny Kostki Rubika 5x5x5 z pierwszeństwem od 11/08/2010 r. dla towarów i usług w klasie 35 oraz 41,





- 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. 50-192, umowa cesji k. 193-200 i pismo OHIM k. 203) R. Ltd podejmuje działania zmierzające do zwalczania naruszeń przyznanych mu praw wyłącznych. (dowód: zgłoszenia, orzeczenia i decyzje k. 473-501)

S. spółka z o.o. w Warszawie jest spółką zależną S. GmbH & Co. KG będącej częścią niemieckiego koncernu S. Group, jednego z pięciu największych w Europie producentów i dystrybutorów zabawek. (dowód: odpis z KRS k. 502-505, wydruk ze strony internetowej k. 506) Obowiązane reklamują, oferują i wprowadzają do obrotu na terytorium P.zabawkę oznaczoną na opakowaniu jako „G&M Kostka” o wyglądzie:



Zabawka ma identyczne wymiary i kształt jak klasyczna Kostka Rubika (3x3x3) i jest do niej łudząco podobna. Jediną różnicę stanowi kolorystyka. „G&M Kostka” sprzedawana jest w opakowaniu, na którym jako producent i importer wskazana jest S. GmbH & Co. KG. Oznaczenie takie znalazło się również na samej kostce, w postaci małej naklejki przyklejonej na jednej z płaszczyzn sześcianu, która musi ulec zniszczeniu z chwilą pierwszego użycia zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem. (dowód rzeczowy, wydruk ze strony internetowej k. 507)

„G&M Kostka” jest reklamowana przez spółkę S. m.in. na jej (...) stronie internetowej dostępnej pod adresem [http://www.\(...\)com.pl/](http://www.(...)com.pl/). (dowód: wydruk ze strony internetowej k. 507, informacja WHOIS k. 508) Jest wprowadzana do obrotu i oferowana w tradycyjnych sklepach (m.in. w sieci

handlowej (...)) i za pośrednictwem Internetu, w tym poprzez sklepy internetowe i portale aukcyjne, np. (...).pl, (...).pl. Jest często mylona przez dystrybutorów z oryginalną zabawką i oferowana do sprzedaży pod nazwą „Kostka Rubika”. „G&M Kostka” oferowana jest po znacznie niższej cenie niż oryginalna Kostka Rubika. Układanka wprowadzana do obrotu przez S. kosztuje od (...) zł do (...) zł, a oryginalna Kostka Rubika około (...) zł. (dowód: wydruki ze stron internetowych k., dowody zakupu „G&M Kostki” k. 107-1150)

### **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.s.*, 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 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. 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 *LTJ 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 .) 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 *ELS*, 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 *II P.*, 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.)

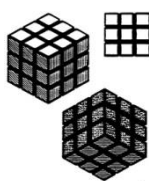
Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 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 F., 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 SABEL 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, 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 spółkę S. i S. GmbH & Co. KG 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 obowiązanych, ryzyko konfuzji dodatkowo wzmacnia używanie przez obowiązanych nazwy « Kostka ».

**Uzasadniony jest zatem zarzut naruszenia przez spółkę S. i S. GmbH & Co. KG 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 uzna, 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 obowiązanых 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 wykładać

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 działania spółki S.i S. GmbH & Co. KG mogą 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 obowiązane 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 obowiązane dopuszczają 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. 730<sup>1</sup> 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 należyłą 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 obowiązany 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 obowiązanych nie obciążą ponad potrzebę, mogą one bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> 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 obowiązanych 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 spółce S. i S. GmbH & Co. KG obowiązkiem zapłaty na ich rzecz sum przymusowych w żądanej wysokości na wypadek niewykonania któregośkolwiek z zakazów nałożonych na niego w pkt. I.a. Sąd oddalił natomiast wniosek o zagrożenie im obowiązkiem zapłaty R. 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. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c. w zw. z art. 756<sup>2</sup> k.p.c.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionym dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie względem spółki S.i S. GmbH & Co. KG powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.