

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2011 r.

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko GRUPA (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

14 czerwca 2011 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o udzielenie jej zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) przez zakazanie Grupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. umożliwiania wprowadzania do obrotu przez użytkownika o nazwie (...), suplementów diety oznaczonych podrobionym znakiem towarowym (...), na należącej do obowiązanej internetowej platformie aukcyjnej znajdującej się pod adresem(...)

W motywach uprawniona wyjaśniła, że jest producentem i dystrybutorem suplementów diety powiększających i ujędrniających biust, sprzedawanych pod znakiem (...), do którego spółce (...) służy – z pierwszeństwem od 10 czerwca 2009 r. - prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego dla towarów w klasach 3, 5 i 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla suplementu diety.

Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zajmuje się świadczeniem usług elektronicznych na internetowej platformie aukcyjnej znajdującej się pod adresem (...) umożliwiającej m.in. sprzedaż towarów. Od września 2009 r. użytkownik platformy J. L. (1), używający nazwy (...), sprzedaje suplementy diety w opakowaniach stanowiących reprodukcję (...) spółki (...), opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (...). Uprawniona zarzuciła, że J. L. (2) narusza w ten sposób jej prawa do wspólnotowego znaku towarowego, krajowego znaku towarowego **N. L. B. U.** (R- (...)), prawa autorskie, dobra osobiste prezesa zarządu spółki, a także dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji. Obowiązana, wielokrotnie powiadamiana o naruszeniu praw spółki P., odpowiada na równi z J. L. (2) na podstawie art. 296 ust.1 w zw. z art. 296 ust.2 pkt 1 p.w.p.

Sąd zważył co następuje :

Przepis art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9 Rozporządzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem 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. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, Sąd stosuje środki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, 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 krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie 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 uwzględni 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 postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Odnosząc powyższe rozważania do twierdzeń uprawnionej **Sąd uznał, że** spółka (...) nie wykazała, iż służy jej względem obowiązanej roszczenie o zakazanie naruszania jej praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)). Przeciwnie, uprawniona zarzuca naruszenie J. L. (3), formułując tezę o odpowiedzialności spółki Grupa (...) na podstawie prawa krajowego, które nie może znaleźć zastosowania w kwestiach unormowanych przepisami rozporządzenia, w tym przypadku w art. 9 ust.2. Przywołany w motywach wniosku pogląd rzecznika generalnego zawarty w opinii wydanej w sprawie C-324/09 przekonuje wyłącznie o tym, że przypisywanie operatorowi witryny internetowej odpowiedzialności za naruszenie praw do znaku towarowego nie wynika wprost z przepisów prawa i nie jest przez orzecznictwo oraz doktrynę oceniane jednoznacznie.

W przekonaniu Sądu, spółka (...) nie przedstawiła faktów naruszenia jej prawa przez obowiązaną ani nie uprawdopodobniła istnienia roszczenia o zakazanie spółce Grupa (...) naruszania jej praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)). Należy przy tym zauważyć, że uprawniona jednoznacznie wiąże zabezpieczenie z naruszeniem tego konkretnego prawa wyłącznego. Przywoływane przez nią w motywach wniosku inne zarzuty naruszenia przez J. L. (1) praw do znaku krajowego, prawa autorskiego, dóbr osobistych, a także popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji podlegają pominięciu, jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku w rozumieniu art. 227 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Spółka (...) nie wykazała także swego interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia.

Powołała zaledwie przepisy oraz twierdzenia natury ogólnej. W sytuacji niedostatecznego wyjaśnienia stanu faktycznego, a w konsekwencji wątpliwości co do istnienia roszczenia, brak jest uzasadnienia dla udzielenia zabezpieczenia. Jak sama twierdzi, uprawniona wiedziała o naruszeniu od 2009 r., nie może więc przekonująco twierdzić, że konieczne jest bezzwłoczne nałożenie zakazu naruszania jej praw. Szczególnie, że nie jest znana skala naruszeń, nie wiadomo także, czy uprawniona występowała ze stosownymi roszczeniami względem J. L. (1), używającego - jak twierdzi - oznaczenia identycznego z jej znakiem towarowym dla identycznych towarów.

Wobec niespełnienia przesłanek, o których mowa w art. 730¹ k.p.c., Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.

Zarządzenie:

(...)

(...)

(...)

20.06.2011 r.