

## POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie

**sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.**

**przeciwko Grupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.**

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

21 XII 2011 r. (...) spółka z o.o. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii nie pochodzącej od uprawnionej, w serwisie internetowym (...) w szczególności poprzez zawieszanie na żądanie uprawnionej kont użytkowników serwisu (...) .pl naruszających prawa do znaku towarowego (...), na czas wskazany przez uprawnioną, poprzez zakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. umożliwiania używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić **lilou, lilu, lîlou, lilou's** w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii nie pochodzącej od uprawnionej, w serwisie internetowym (...) w szczególności poprzez zawieszanie na żądanie uprawnionej kont użytkowników serwisu (...) .pl naruszających prawa do znaku towarowego (...), na czas wskazany przez uprawnioną.

W motywach wyjaśniła, że spółka (...) jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...). Zarzuciła, że spółka Grupa (...) narusza jej prawa wyłączne. Prowadząc i zarządzając internetowym serwisem aukcyjnym pod adresem [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl), odpłatnie umożliwia ona wystawianie towarów na aukcje, w których oferowane są towary naruszające prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...). Naruszenie następuje najczęściej przez wykorzystanie słów kluczowych nawiązujących do znaku (...) w tytułach i opisach aukcji. Po wpisaniu słowa (...), wśród wyników wyszukiwania wyświetlane są strony oznaczone w tytułach lub w opisach tym słowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku towarowego uprawnionej. Obowiązana bezprawnie czerpie korzyści z naruszania prawa wyłącznego spółki (...), ponosząc odpowiedzialność na podstawie art. 422 k.c. Dopuszcza się także czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., polegających oznaczaniu towarów lub usług w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia i reklamie wprowadzającej w błąd. Wezwana do zaniechania naruszeń, obowiązana nie zgodziła się na usunięcie kont naruszcycieli.

W oparciu o załączone do wniosku dokumenty urzędowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych, **Sąd ustalił, że :** (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem biżuterii opatrywanej słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym

zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. 17 V 2010 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r.

### **Sąd zważył co następuje :**

Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz do zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie m.in. :

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

**b.** oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólno-towego 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. (ust.1)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Art. 9 ust. 2 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 zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, znajdzie zastosowanie prawo krajowe, 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, stosuje środki zgodne z ustawodawstwem krajowym. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103 ust. 1, do sądów Państwa Członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólno-towego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. 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. Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia, sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie

pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wykluczając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

**W ocenie Sądu**, zaferowane przez uprawnioną dowody nie uzasadniają uznania, że spółce (...) służy skuteczne roszczenie o zakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji niepochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym Allegro.pl.

Należy wyjaśnić, że postanowieniem wydanym 27 X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11 Sąd oddalił poprzedni wniosek spółki (...), wskazując na nieuprawdopodobnienie roszczenia, ocenianego zarówno na gruncie rozporządzenia, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie powołane w motywach tamtego orzeczenia argumenty pozostają nadal aktualne.

Uprawniona nie wykazała, że to spółka Grupa (...) używa kwestionowanych oznaczeń w charakterze znaku towarowego, jako słów kluczowych, w tytułach i w opisach aukcji. Nie wyjaśniła także, jak żądany zakaz ma się do nakładanego równocześnie (w szczególności poprzez) obowiązku zawieszania kont użytkowników na wskazany przez L. czas, które jest w istocie nakazem działania, a nie powstrzymaniem się od czynności, które wkraczają w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...). Nie można jednak uznać, że nakaz ten zmierza do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. Należy podkreślić, że o ile nakaz skierowany do naruszcyciela polega na zakazaniu mu używania znaku towarowego, to sytuacja podmiotu świadczącego usługę, za pomocą której dopuszczono się tego naruszenia, jest bardziej złożona i wymaga innego rodzaju nakazów.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia wymienia jedynie przykładowo działania, które stanowiąc używanie znaku towarowego, naruszają prawo z rejestracji, a w konsekwencji uzasadniają zastosowanie wobec naruszcyciela adekwatnej sankcji zakazowej (nakazu powstrzymania się np. od oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy, składowania w tych celach). Rozporządzenie nie przewiduje stosowania sankcji zakazowych względem tzw. naruszcycieli pośrednich, którzy są np. pomocnikami. Ich odpowiedzialność, wynikająca z przepisu art. 422 k.c., ma charakter odszkodowawczy. Powołując się na nią w motywach wniosku, uprawniona nie żąda jednak udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.

Aby uznać, że przedsiębiorca świadczący usługi podobne do oferowanych przez obowiązującą, narusza prawo wyłączne do znaku towarowego, należy wskazać na czym konkretnie polega jego działanie, zdefiniować je, jako formę używania znaku towarowego i odnieść do niego adekwatne sankcje zakazowe. Uprawniony do znaku musi więc wykazać, że własne działanie obowiązanego (pozwanego) są czynnym używaniem znaku towarowego.

Należy wyjaśnić, że świadczenie usług przez operatorów rynku elektronicznego podlega ocenie także z punktu widzenia przepisów dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 14. Wydane dotychczas przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprzednio Europejski Trybunał Sprawiedliwości) wyroki nie pozwalają na uznanie, że świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę może być – w każdym przypadku uznane za używanie znaku towarowego. Umożliwienie swym klientom przedstawienia w serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej np. na oferowaniu do sprzedaży – znaków towarowych, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam ich używa. (por. w szczególności wyrok z 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i powołane w nim orzeczenia)

Ocena ewentualnego naruszenia wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego i poczynienia szczegółowych ustaleń co do szeregu okoliczności wskazanych przez Trybunał tym wyroku, w szczególności :

- jaki charakter mają działania spółki Grupa (...),

- jaki ma ona wpływ na treści zawarte w informacjach handlowych użytkowników i w kodzie (...) swej strony internetowej, czy odgrywa czynną rolę, która może jej pozwolić na powzięcie wiadomości o danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (...).pl lub na sprawowanie nad nimi kontroli,
- czy sama jest reklamodawcą,
- czy oferuje biżuterię nie pochodzącą od uprawnionej, a opatrzoną jej znakiem towarowym lub oznaczeniem konfuzyjnie podobnym,
- czy nie doszło do wyczerpania prawa z rejestracji w odniesieniu do konkretnych towarów,
- czy informacja i reklama nie pozwalają lub z trudnością pozwalają właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej,
- czy obowiązana była powiadamiana przez L. o naruszeniu jej prawa, a jeśli tak, jakie podjęła działania dla ochrony jej prawa wyłącznego,
- jaki wpływ mają działania obowiązanej na funkcje pełnione przez znak (...).

Na tym etapie postępowania niemożliwe jest postawienie obowiązanej zarzutu naruszenia prawa własności przemysłowej, na podstawie samego tylko stwierdzenia, że na stronie internetowej portalu aukcyjnego, w informacjach o przedmiocie aukcji i w metatagach, używany jest – bez zgody uprawnionej – jej znak towarowy.

Zasadność roszczenia podważa dodatkowo sposób jego sformułowania, nie znajdujący oparcia w przepisach art. 9 ust. 2 rozporządzenia, w art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej, ani w art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podobne zastrzeżenia odnoszą się do żądanego sposobu zabezpieczenia, który jest dokładnym powtórzeniem żądania przyszłego pozwu, nawet bez ograniczenia do czasu trwania postępowania.

***Uznając, że spółka (...) nie uprawdopodobniła roszczenia, z którym zamierza wystąpić przeciwko spółce Grupa (...), Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)***

**Zarządzenie:**

(...)

(...)

22.12.2011 r.