

**Sygn. akt XXII GWo 5/16**

## POSTANOWIENIE

Dnia 12 stycznia 2016 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 12 stycznia 2016 r. w Warszawie

**sprawy z wniosku (...) spółki jawnej w P.**

z udziałem (...) S.A. w K.

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

11 stycznia 2016 r. (...) spółka jawna w P. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczeń o :

1. nakazanie (...) S.A. w K. zaniechania na czas postępowania używania oznaczenia (...) łudząco podobnego do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) w reklamie leków w Bazie Leków i (...) Ochrony (...),
2. nakazanie obowiązanej zaniechania na czas postępowania używania w Bazie Leków i (...) Ochrony (...) oznaczenia (...) łudząco podobnego do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) w charakterze słowa kluczowego w odniesieniu do suplementów diety,

poprzez :

- a. zakazanie obowiązanej używania oznaczenia (...) łudząco podobnego do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) w reklamie leków w Bazie Leków i (...) Ochrony (...),
- b. zakazanie obowiązanej używania w Bazie Leków i (...) Ochrony (...) oznaczenia (...) łudząco podobnego do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) w charakterze słowa kluczowego w odniesieniu do suplementów diety.

**Sąd ustalił, że:**

(...) spółce jawnej w P. służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) z pierwszeństwem od 2 kwietnia 2001 r. dla towarów w klasach 3., 5. i 32. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla suplementów diety. (dowód: wydruk z bazy (...))

Od 1997 r. spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji preparatów opartych na substancjach pochodzenia naturalnego, a od 1999 r. wytwarza i oferuje pod nazwą handlową (...) suplement diety wspomagający odporność organizmu. W efekcie podejmowanych przez uprawnioną działań promocyjnych i reklamowych produkt ten stał znany i ceniony przez konsumentów. (dowód : odpis z KRS, wydruki ze stron internetowych)

(...) S.A. w K. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania oprogramowania baz danych. Jednym z jej produktów jest Baza Leków i (...) Ochrony (...) - (...), skupiająca informacje o lekach, środkach farmaceutycznych i medycznych. Obowiązana jest administratorem tej bazy, w której umieszcza dane wykorzystywane przez farmaceutów i inne osoby działające na rynku medycznym, m.in. informację o produkcie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. oferowanym obecnie pod nazwą handlową (...). W opisie produktu użyto oznaczenia (...), którego wykorzystywanie zostało zakazane spółce (...) prawomocnym wyrokiem wydanym 22 lipca 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz1 11/13. (dowód: odpis z KRS, wydruki ze stron internetowych, odpisy wyroków)

### **Sąd zważył co następuje :**

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. (tak wyroki Euro-pejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest 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 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

- a.** używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b.** używania w obrocie 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.** używania w obrocie 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 naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej polegającego na używaniu określonego oznaczenia w funkcji znaku towarowego na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia). Art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw do wspólnotowego znaku towarowego może być w szczególności zakazane:

- 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, 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 znaku krajowego. (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 przepisami prawa 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 znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Przepis 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, 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 obowiązane nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go 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.)

**Zgodnie z przepisem art. 738 k.p.c., sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie.** Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wykonującego zawód rzecznika patentowego (...) spółka jawna w P. sformułowała przyszłe roszczenia w sposób jednoznaczny odnosząc je do naruszenia jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...). Jej twierdzenia i argumentacja prawna odwołujące się do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą więc odnieść skutku w postaci dokonania oceny uprawdopodobnienia przyszłych roszczeń na gruncie jej przepisów. By tak się stało uprawniona powinna odmiennie niż to uczyniła we wniosku sformułować roszczenia, odnosząc je do sposobu działania obowiązanej, bez ich powiązania z prawem wyłącznym. Powinna też wskazać swój interes gospodarczy, który chce chronić w postępowaniu sądowym oraz okoliczności faktyczne istotne z punktu widzenia istnienia podstaw do zastosowania względem (...) S.A. sankcji wynikających z art. 18 u.z.n.k.

W przekonaniu Sądu, tak jak został sformułowany wniosek nie nadaje się do uwzględnienia także na podstawie przepisów cytowanego rozporządzenia i uzupełniająco stosowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, spółka (...) wnosi bowiem o zastosowanie środków tymczasowych, które nie są w żaden sposób czasowo ograniczone w odróżnieniu od sankcji zakazowych, których zastosowania względem (...) S.A. zamierza dochodzić w przyszłości, wyłącznie na czas trwania postępowania. Takie sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia sprawia, że wniosek stoi w sprzeczności z art. 731 k.p.c., zabezpieczenie nie tylko bowiem zmierza do zaspokojenia roszczenia, ale nawet wykracza poza jego czasowe granice.

Zdaniem Sądu wniosek jest nieuzasadniony także merytorycznie. W tym zakresie aktualne pozostają uwagi poczynione w motywach postanowienia wydanego 17 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 90/15. Dodatkowo należy wskazać na dokonaną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów zmianę przepisów postępowania cywilnego. Wynika z nich zobowiązanie stron do podjęcia starań o ugodowe zakończenie sporu, w szczególności przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Przepisy te nie stanowią przeszkody formalnej do wystąpienia z pozwem lub wnioskiem o udzielenie

zabezpieczenia, ich zastosowanie przez uprawnioną w sporze z (...) S.A. może jednak w tym przypadku odnieść pozytywny skutek.

Powołując się na wyrok wydany wobec (...) spółki z o.o. w K. i korespondencję z potencjalnymi naruszcicielami spółka (...) nie wyjaśnia, czy informowała obowiązana o swych prawach, wzywając ją do dobrowolnego zaniechania naruszeń. Nawet jeśli nie doprowadziłyby to do polubownego zakończenia sporu, to z pewnością odpowiedź (...) S.A. pozwoliłaby wyjaśnić jej sposób działania w odniesieniu do używania oznaczenia (...), a w tym zakresie wnioski uprawnionej obciążone jest brakiem wyłączenia możliwości uznania przyszłych roszczeń za należycie uprawdopodobnione. **Z tych przyczyn Sąd postanowił o odmowie udzielenia zabezpieczenia. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)**

## ZARZĄDZENIE

**1.** (...)

**2.**(...)

**3.**(...)

12/01/2016 r.