

Sygn. akt XXII GWo 39/16

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2016 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 24 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. w W.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w J.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić (...) S.A. w W. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w J. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i magazynowaniu w tym celu oraz reklamowaniu majonezów w opakowaniach o wyglądzie:

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania w tym celu, reklamowania i informowania o majonezach w opakowaniach o wyglądzie: ,

b. zajęcie – na czas trwania procesu – należących do obowiązanej opakowań majonezów o wyglądzie: , a także wszelkich związanych z nimi i należących do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w J. materiałów informacyjnych i reklamowych przedstawiających takie opakowanie, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. w pozostałej części wniosek oddalić;

3. wyznaczyć (...) S.A. w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w J. powództwa obejmującego roszczenie określone w punkcie 1.

Sygn. akt XXII GWo 39/16

UZASADNIENIE

Powołując się na przepisy art. 730 §1, art. 730¹ art. 740 § 1 k.p.c. w zw. z art. 101, 102 i 103 oraz art. 9 ust. 2, art. 9 ust. 1b i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w zw. z art. 296 oraz art. 153 ust. 1, art. 154, art. 296 ust. 1 i 2 i art. 285 ustawy z 30. czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, a także art. 3, 10 i 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...) SA w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

a. zakazanie przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową w J. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz magazynowaniu w tym celu i reklamowaniu majonezów w opakowaniach o wyglądzie:

b. o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego R- (...) i wspólnotowego znaku towarowego (...), polegających na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz magazynowaniu w tym celu, reklamowaniu informowaniu o majonezach w opakowaniach o następującym wyglądzie przedstawionym w pkt a., poprzez:

1. zakazanie – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania w tym celu, reklamowania i informowania o majonezach w opakowaniach o wyglądzie:

2. zajęcie – na czas trwania procesu – należących do obowiązanej majonezów w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym w pkt 1., a także wszelkich związanych z nimi i należących do obowiązanej materiałów informacyjnych i reklamowych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia. (k. 2-44)

Sąd ustalił, że:

(...) S.A. z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji przypraw i innych artykułów spożywczych. (dowód: odpis z KRS k.21-26) Spółka jest licencjobiorcą wyłącznym, uprawnionym do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i samodzielnego dochodzenia ochrony znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz S. des (...) S.A. z siedzibą w V., tj.:

- słowno-graficznego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr (...) w dniu 24/04/2012 r., z pierwszeństwem od 11/02/2011 r., dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (majonezy, sosy sałatkowe).

- słownego **WINIARY** zarejestrowanego w WIPO pod nr IR. (...), z pierwszeństwem od 27/02/2012 r., chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towarów w klasie 29 oraz 30 klasyfikacji nicejskiej. (m.in. majonez) (dowód: świadectwo rejestracji wraz z dowodem uznania k.33-34, wydruk z bazy OHIM k. 35, świadectwo ochronne k.36-37, oświadczenie k.38)

S. des (...) S.A. przysługuje również prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod nr (...), z pierwszeństwem od 06/05/1997 r., dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (m.in. majonez). (dowód: wydruk z bazy Urzędu Patentowego k.29)

Uprawniona jest producentem cieszącego się dużą popularnością majonezu dekoracyjnego W., który obecny jest na rynku polskim od 1974 r. Produkt oferowany jest w opakowaniu w postaci słoika z żółto-czerwoną nakrętką, w której centralnie przedstawiony jest czerwony element graficzny w kształcie zbliżonym do elipsy, z wpisanym wewnątrz słowem W., oklejonym żółtą „dwustronną” etykietą o wyglądzie: (dowód: dowód rzeczowy, wydruk ze strony internetowej k.27, 32, dowód zakupu k.28, oświadczenia k.30-31)

Obowiązana prowadzi sieć sklepów dyskontowych (...), w których oferuje zarówno produkty innych dostawców, jak również produkty oferowane pod jej własnymi markami, m.in. majonez (...) w opakowaniu o wyglądzie: (dowód: dowód rzeczowy, dowód zakupu k.28)

W sklepach obowiązanej majonez (...) eksponowany jest na najniższej półce, w bezpośrednim sąsiedztwie majonezu dekoracyjnego W..

Informację o produkcie i jego reklamę znaleźć można m.in. w gazetce reklamowej obowiązanej: Ponadto produkt ten jest przedmiotem kampanii reklamowej. (dowód: film reklamowy – płyta CD k.43)

Sąd zważył:

I. Zarzut naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 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 30/09/1998 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 nie-uczciwie 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. bez-prawności) 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 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.)

Przedstawione przez (...) S.A. twierdzenia i dowody na ich poparcie uzasadniają zastosowanie względem (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w J. środków zabezpieczających roszczenia wynikające dla uprawnionej z art. 18 u.z.n.k. Uwzględnienie wniosku na

tej podstawie zwalnia sąd z obowiązku dokonywania oceny naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych, na które powołuje się uprawniona, wskazując na kumulację podstaw prawnych.

W ustalonych okolicznościach sprawy można stwierdzić pierwszeństwo używania przez (...) S.A. i jej poprzedników prawnych na polskim rynku opakowań majonezów o wyglądzie: z charakterystycznymi elementami w postaci: żółto-czerwonej kolorystyki, czarnego prostokątnego tła ze złotą obwódką w centralnej części etykiety z napisami **Majonez** (białymi literami), **DEKORACYJNY** (żółtymi literami), nad nią na czerwonym tle w kształcie zbliżonym do elipsy żółty napis **W.**, na dole wizerunek żółtka w skorupce i jajka.

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w J. oferuje w sieci sklepów (...) i reklamuje majonez w opakowaniu, którego cechy – bez żadnego usprawiedliwienia względami technicznymi – wysoce upodobniają je do opakowania używanego wcześniej przez uprawnioną. Może to wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia towaru, szczególnie wówczas, gdy majonezy są wyeksponowane w bezpośrednim sąsiedztwie: .

Podobieństwo wyglądu przeciwstawianych sobie opakowań i etykiet odnosi się do wszystkich zasadniczych ich elementów. Mają one niemal identyczny kształt, wielkość i pojemność. Zakrętka i etykieta są w odcieniach kolorów żółtego i czerwonego. Układ elementów słownych i graficznych jest tożsamy. Na środku żółtej nakrętki, na czerwonym tle w kształcie zbliżonym do elipsy jest pisane fantazyjną czcionką, a przez to mało czytelne, słowo (...). Na żółtej etykietce, na czarnym tle w kształcie okręgu ze złotą obwódką umieszczono napis **Majonez** (białymi literami), **klasyczny** (żółtymi literami), nad nim na czerwonym tle w kształcie zbliżonym do okręgu biało złoty napis **M (...)**, na dole wizerunek żółtka w skorupce i majonezu.

Barwa i konsystencja produktu stanowiącego zawartość słoika są prawie identyczne. **Takie działanie, nieuzasadnione ograniczeniami technicznymi, czy wzorniczymi w zakresie projektowania opakowań stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 ust. 2 w zw. ust. 1 u.z.n.k., Spółce (...) służy więc roszczenie przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.**

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 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 postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd uznał, że uprawniona należycie uprawdopodobniła przyszłe roszczenie (z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.). Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki w postaci spadku dochodów ze sprzedaży produktu spożywczego oraz utraty zdolności odróżniającej jego opakowania konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony interesów gospodarczych (...) S.A. Pozostawienie w sprzedaży produktów, których cechy i jakość nie muszą być tożsame, w mylących opakowaniach szkodzi także interesom konsumentów.

Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanej nieuczciwie konkurencyjnych działań, pozbawi (...) S.A. ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Używanie przez obowiązaną w toku postępowania konfuzyjnych opakowań i etykiet będzie utrzymywać skutki

naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy produktami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią uprawnionej należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Ze względu na dokonane zmiany w sformułowaniu sposobów zabezpieczenia w porównaniu z treścią wniosku, Sąd postanowił o jego częściowym oddaleniu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

(...)