

*Sygn. akt XXII GWzt 14/09*

## POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2010 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym : Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Dorota Mazurek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2010 r.

sprawy z powództwa (...) )

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) z siedzibą w M. (Hiszpania)

- o zakazanie naruszeń prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

**postanawia :**

1. odrzucić pozew;
2. opłatę tymczasową uznać za ostateczną;
3. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) w M. kwotę (...) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE

13 X 2009 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zakazanie (...) z siedzibą w M. podejmowania działań stanowiących naruszenie wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr(...) a w szczególności zakazania pozwanemu używania w obrocie handlowym na terenie Wspólnoty (w tym za pośrednictwem Internetu) oznaczeń (...) dla oznaczania, oferowania i reklamowania usług w klasach (...)klasyfikacji nicejskiej, a zwłaszcza wykonywania studiów i projektów inwestycji wydajnej energetyki, energetyki odnawialnej oraz usług doradztwa finansowego przy inwestycjach wydajnej energetyki i energetyki odnawialnej. Jako szczegółowe żądania powód wymienił zakazanie pozwanemu :

- używania oznaczenia we wszystkich dokumentach handlowych i w reklamie,
- umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem,
- przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem.

(...) zażądał także orzeczenia o podaniu zapadłego w sprawie wyroku do publicznej wiadomości oraz zasądzenia kosztów procesu.

Powód powołał się na zgłoszenie do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. (nr (...)) wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego :

Zarzucił, że co najmniej od marca 2009 r. (...) bezprawnie używa na terenie Wspólnoty znaku towarowego (...), prowadząc, tożsamą z działalnością powoda, działalność gospodarczą. Naruszenia na terytorium Polski polegają na posługiwaniu się oznaczeniem słownym (...) oraz podobnym do znaku towarowego powoda oznaczeniem słowno-graficznym (...) w sieci Internet na stronie [www.\(...\)](#) dostępnej w Polsce, a także na posługiwaniu się tym oznaczeniem w oficjalnej korespondencji mailowej prowadzonej z Polską.

Na poparcie swych twierdzeń powód przedstawił wydruki ze strony internetowej pozwanego oraz z korespondencji elektronicznej. (k.1-62, 79-v)

W odpowiedzi na pozew, **(...) zgłosił w pierwszym rzędzie zarzut braku jurysdykcji sądu polskiego, wnioskując o przekazanie sprawy do sądu w A., właściwego ze względu na jego siedzibę lub odrzucenie pozwu.**

Pozwany odwołał się do przepisu art. 97 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, z którego wynika jurysdykcja sądu hiszpańskiego. Zakwestionował słuszność twierdzeń powoda uzasadniającego zastosowanie w niniejszej sprawie art. 97 ust. 5. W jego przekonaniu, na terytorium Polski nie nastąpiły żadne z zarzucanych pozwanemu naruszeń praw (...) z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. (k.121-188)

Powód zaprzeczył zasadności zarzutu braku jurysdykcji sądu polskiego. Na rozprawie w dniu 17 V 2010 r. jego pełnomocnik stwierdził, że Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu ze względu na przepis art. 97 punkt 5 Rozporządzenia C.. Dowodzą tego dokumenty załączone do pozwu. Korespondencja kierowana była przez pozwanego do Polski. Powód zarzuca naruszenie przez pozwanego w ten sposób, że wysyłał on do powoda korespondencje, w której użyty jest znak towarowy w funkcji znaku, a nie w funkcji firmy. (...) strony współpracowały ze sobą. Powód był przedstawicielem pozwanego. Łącząca je umowa nie została do tej pory formalnie rozwiązana. Strona internetowa pozwanego nie jest dostępna w języku polskim. Korespondencja kierowana przez pozwanego do powoda nie była jego ofertą, była informacją handlową o projektach, usługach pozwanego oznaczanych znakiem towarowym powoda. (k.237)

#### **Sąd zważył co następuje :**

Przepis art. 97 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi, że z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, jak również wszelkich przepisów rozporządzenia (WE) nr 44/2001 mających zastosowanie na mocy art. 94, **postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania / siedzibę**, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania / siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. (ust.1.) **Postępowania** w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96, z wyjątkiem powództw o stwierdzenie braku naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, **mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia** lub w którym została dokonana czynność w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie. (ust.5)

Z ust. 1 wynika generalna zasada jurysdykcji sądu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (łącznik podmiotowy) dla rozstrzygania o wszelkich naruszeniach lub groźbach naruszenia zaistniałych na obszarze Unii Europejskiej. W ust. 5 przepis ten daje natomiast sądowi państwa innego niż to, w którym swą siedzibę/miejsce zamieszkania ma pozwany kompetencję do rozstrzygania **wyłącznie** o tych naruszeniach, które miały miejsce, lub które zagrażają w kraju, w którym znajduje się jego siedziba. (łącznik przedmiotowy, stanowiący wyjątek od reguły z ust.1 art. 97 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 98 ust. 2, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 97 ust. 5, ma bowiem **właściwość wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są czynności dokonane lub groźba** ich dokonania na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma swoją siedzibę. (por. także : wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 III 1995 r. C-68/93 w sprawie (...)).

Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., na powódzie spoczywa w tym przypadku obowiązek wskazania i udowodnienia, że zarzucane pozwanemu naruszenie lub groźba naruszenia jego praw wyłącznych miało miejsce w państwie, do którego sądu kieruje pozew, a w którym pozwany nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby.

**Zasięg jurysdykcji krajowej opartej na art. 97 ust. 5 rozporządzenia nie powinien być nadmierny.**

Sąd państwa, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia praw z rejestracji, uznając swoje kompetencje musi opierać się na racjonalnych przesłankach, które powinny mieć faktyczny związek z jego obszarem prawnym. Działanie pozwanego na tym obszarze powinno być zamierzone (ukierunkowane na ten obszar), a nie tylko przypadkowe. W przypadku naruszeń znaków towarowych w Internecie należy uwzględnić stopień interaktywności strony internetowej i jej konkretne skutki, na które decydujący wpływ ma język, w jakim strona została opracowana.

Rozstrzygając o zasadności zarzutu pozwanego Sąd poddał badaniu żądania zakazowe (zaniechania naruszeń) objęte pozwem oraz twierdzenia powoda, odnosząc je do miejsca, w którym nastąpiło naruszenie prawa z rejestracji. Należy bowiem podkreślić, że w niniejszym procesie powód zwalcza naruszenia, nie twierdzi zaś, że działania podejmowane przez pozwanego grożą naruszeniem praw wyłącznych do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (...).

Spółka (...) żąda zakazania naruszania jej praw w obrocie handlowym. Równocześnie wskazuje na działania pozwanego związane z terytorium Polski, które nie odnoszą się do tego obrotu. Składa prywatną korespondencję prowadzoną przez przedstawicieli stron, nie będącą ofertą handlową, a także wydruki ze stron internetowych nie prowadzonych w języku polskim, z których w sposób niewątpliwy wynika, że działalność usługowa (reklamowanie i oferowanie usług identycznych lub podobnych do tych, dla których zarejestrowany został wspólnotowy znak towarowy (...)) nie jest prowadzona w Polsce. Powód nie twierdzi i nie dokumentuje, że informacja handlowa pozwanego jest kierowana do Polski, że strona internetowa była w Polsce otwierana przez osoby zainteresowane korzystaniem z usług (...), że docierała do tych osób, które mogły być wprowadzone w błąd co do pochodzenia usług od którejś ze stron niniejszego postępowania. Z twierdzeń powoda nie wynika, czy strona internetowa www(...) daje możliwość dwustronnego przekazu, czy odnotowano na niej reakcje polskich podmiotów gospodarczych, czy też zawiera jedynie przekaz jednostronny.

Sama tylko dostępność strony internetowej w (...) nie stanowi dostatecznego powiązania z naszym państwem i nie może być uznana za wystarczającą podstawę do przyjęcia jurysdykcji polskiego sądu. Otwarcie strony przez samego powoda, który jest w Polsce przedstawicielem pozwanego nie może stanowić o naruszeniu praw wyłącznych (...).

Pozwana ma swą siedzibę w Hiszpanii, tam też oferuje usługi. Nie prowadzi natomiast na terytorium Polski działalności gospodarczej, ani działań promocyjnych, uzasadniających jurysdykcję Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych do rozstrzygnięcia o naruszeniach lub ich groźbie. Sam fakt, że pozwany dysponuje stroną internetową, którą można otworzyć w Polsce (zarówno jak na całym Świecie), w hiszpańskiej lub angielskiej wersji językowej, nie przekonuje za uznaniem, że w zakresie naruszania praw wyłącznych w odniesieniu do tej strony, właściwym jest sąd polski.

Niezrozumiałe jest natomiast dla Sądu formułowanie żądań odnoszących się do towarów, w sytuacji gdy zarówno sporny znak towarowy, jak i oznaczenia używane przez pozwanego są znakami usługowymi. W żadnym miejscu, powód nie zarzuca, że naruszenie jego znaku związane jest z jakimikolwiek towarami.

Uznając, że spółka (...) nie wskazuje i nie domaga się zakazania (...) takich działań, które naruszając prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogły mieć miejsce w Polsce, Sąd postanowił o odrzuceniu pozwu. (art. 1099 § 1 k.p.c. w zw. z art. 101 ust. 3 rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd uznał opłatę tymczasową za ostateczną.