

## POSTANOWIENIE

Dnia 27 października 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 27 października 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

25 października 2011 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie Grupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. używania elementów słownych podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii w serwisie internetowym (...) przez zakazanie obowiązanej używania elementów słownych podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii w serwisie internetowym (...)

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. W aukcjach w należącym do niej serwisie na stronie internetowej pod adresem \_ (...) 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 **lilou**, wśród wyników wyszukiwania wyświetlane są strony aukcji oznaczone w tytułach lub w opisach tym słowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku towarowego uprawnionej. Obowiązana niezaprzeczalnie kontroluje i zarządza aukcjami użytkowników serwisu (...).pl, pobierając od sprzedających wynagrodzenie za udostępnienie usług serwisu aukcyjnego (opłata za wystawienie towaru, prowizja od sprzedaży). Bezprawnie czerpie korzyści z naruszania prawa wyłącznego spółki (...), ponosząc odpowiedzialność na podstawie art. 422 k.c. Dopuszcza się także czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., polegającego oznaczaniu towarów lub usług w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia. Wezwana do zaniechania naruszeń, obowiązana nie zgodziła się na usunięcie kont naruszcycieli.

Uprawniona zapewniła, że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, wynikający z tego, że jego brak uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Nałożenie zakazu z pewnością ograniczy skalę naruszenia jej prawa wyłącznego.

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 :**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche i z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz do zakazania innym osobom, które nie mają 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 s kojarzenia.**

**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, fonetycznej i znaczeniowej. Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. 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 Pierwszej Instancji z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ) Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon ) Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego

charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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, sąd stosuje prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym 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, 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. 730<sup>1</sup> 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.)

**W ocenie Sądu**, zaoferowany przez uprawnioną materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że spółce (...) służy skuteczne roszczenie o zakazanie Grupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. używania elementów słownych podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń **lilou, lilu, lïlou, lilou's** w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii w serwisie internetowym (...)

Uprawniona nie wyjaśniła w jaki sposób używa wspólnotowego znaku towarowego (...), jakie towary nim opatruje, gdzie są one oferowane – w szczególności, czy są sprzedawane za pośrednictwem sklepów internetowych, nie wykazała jego zdolności odróżniającej. W żaden sposób nie uprawdopodobniła na czym polega działalność gospodarcza spółki Grupa (...), nie złożyła choćby regulaminu korzystania z serwisu, z którego mogłyby wynikać, że obowiązana używa znaku towarowego (...). Brak jest więc podstaw do stwierdzenia odpowiedzialności obowiązanej za treści zawarte w opisach aukcji i w ich tytułach, a także możliwości kontrolowania przestrzegania przez użytkowników serwisu praw własności intelektualnej i nakazywania zamknięcia kont, które to pojęcie, nie należące do języka prawnego ani prawniczego, nie zostało nawet wyjaśnione. Przekonanie uprawnionej, że obowiązana zarządza portalem internetowym (...) i kontroluje odbywające się za jego pośrednictwem aukcje nie jest dla Sądu oczywiste, w szczególności nie może być uznane za fakt powszechnie znany.

Z wydruków ze strony internetowej pod adresem (...) wynika tylko tyle, że nieznani użytkownicy portalu oferują do sprzedaży biżuterię, stosując oznaczenia podobne do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (...) w tytułach i opisach przedmiotu aukcji. Uprawniona nie stara się jednak wyjaśnić sposobu korzystania z portalu, działań sprzedawców i nabywców, nie wykazuje, że rozsądny i należycie poinformowany użytkownik Internetu może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia sprzedawanych towarów. Nie można więc stwierdzić, że w tym przypadku istnieje ryzyko konfuzji, decydujące o uznaniu naruszenia prawa wyłącznego, o którym mowa w art. 9 ust. 1b cyt. rozporządzenia.

Spółka (...) nie twierdzi, że nie zostały one przez nią wyprodukowane ani uprzednio wprowadzone do obrotu przez nią lub za jej zgodą. Możliwe jest zarówno wyczerpania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jak i jego użycie w celu informacyjnym. (art. 12 i art. 13 rozporządzenia) Ograniczone informacje zawarte w wydrukach ze strony internetowej uniemożliwiają ustalenie, czy oferowanie pojedynczych sztuk biżuterii moe być uznane za prowadzenie działalności handlowej przez użytkowników serwisu.

Uprawniona jest niekonsekwentna, twierdząc, że obowiązana sama narusza jej prawa, a równocześnie poszukując podstaw jej odpowiedzialności odszkodowawczej w przepisie art. 422 k.p.c. Zarzuca obowiązanej dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., równocześnie nie twierdząc, że przyszłe roszczenie - oparte na podstawie art. 18 u.z.n.k. – zmierzać będzie do zakazania spółce Grupa (...) działań nieuczciwie konkurencyjnych.

Zasadnicze zastrzeżenia budzić musi forma notyfikowania obowiązanej ewentualnych naruszeń. Uprawniona nie wykazała, że jej żądanie zaniechania naruszeń zostało przedstawione osobie uprawnionej do reprezentowania spółki Grupa (...) i jaka była jej reakcja. Należy wyjaśnić, że kwestia używania znaków towarowych przez właścicieli aukcyjnych portali internetowych budzi liczne kontrowersje w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Poszukując ochrony przed naruszeniami, uprawniona powinna była wykazać na czym polega używanie jej znaku towarowego, jaki wywiera ono wpływ na pełnienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej, jakościowej, czy inwestycyjnej. Nie wystarczy w tym przypadku proste odwołanie się do przepisu art. 9 rozporządzenia, który nie przewiduje zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego przez udostępnianie portalu internetowego użytkownikom prowadzonych za jego pośrednictwem aukcji. Także dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przesądza o naruszeniu prawa wyłącznego do znaku towarowego przez sam fakt administrowania portalem aukcyjnym, na którym korzystający z niego użytkownicy bezprawnie używają znaku towarowego.

***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:**

(...)

(...)

27.10.2011 r.