

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lutego 2012 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 3 lutego 2012 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

2 II 2012 r. (...) spółka z o.o. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o nakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. usuwania na żądanie uprawnionej kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązującą aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...) poprzez nakazanie obowiązującej zablokowania – na czas procesu – wskazanych przez uprawnioną kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązującą aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...)

W motywach wyjaśniła, że spółka (...) jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...). Zarzuciła, że spółka Grupa (...) umożliwia naruszanie jej prawa wyłącznego. Prowadząc i zarządzając internetowym serwisem aukcyjnym pod adresem (...) odpłatnie udostępnia bowiem możliwość wystawiania towarów na aukcji internetowej. Korzystając z konta użytkownik serwisu, prowadzący lub nie działalność gospodarczą, może sprzedawać i kupować towary.

Wyjaśniła, że na przełomie 2010/2011 uzyskała informacje o oferowaniu przez uczestników serwisu towarów naruszających jej prawo do wspólnego znaku towarowego (...), najczęściej przez wykorzystanie słów kluczowych nawiązujących do tego znaku w tytułach i opisach aukcji. Po wpisaniu słowa **lilou**, wśród wyników wyszukiwania wyświetlane są strony oznaczone w tytułach lub w opisach tym słowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku towarowego uprawnionej. Obowiązana czerpie z tego korzyści, ponosząc odpowiedzialność na podstawie art. 422 k.c. Dopuszcza się także czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., polegającego na 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.

Bardzo podobnie sformułowane i motywowane wnioski spółki (...) Sąd prawomocnie oddalił postanowieniami z 22 grudnia 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 61/11 i z 27 X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11.

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 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 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 wspólnotowego 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. 730¹ 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 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 na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

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 obowiązaną, 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)

W ocenie Sądu, zaoferowane przez uprawnioną dowody nie uzasadniają uznania, że spółce (...) służy skuteczne roszczenie o nakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. usuwania na żądanie uprawnionej kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określić (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązaną aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...)

Dwukrotnie wcześniej Sąd negatywnie rozstrzygał o żądaniach uprawnionej udzielenia zabezpieczenia roszczeń przeciwko spółce Grupa (...). Wszystkie powołane w motywach tamtych orzeczeń argumenty pozostają aktualne także w niniejszym postępowaniu. Należy po raz kolejny podkreślić, że odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi hostingowi należy do bardziej kontrowersyjnych i budzących liczne wątpliwości aspektów prawa znaków towarowych. Aby ocenić odpowiedzialność obowiązaną za działania, które uprawniona opisuje ale w żaden sposób ich nie uprawdopodobnia, konieczne jest poznanie stanowiska strony przeciwnej, szczególnie, że spółka (...) nie przedstawia korespondencji stron prowadzonej na etapie przedsądowym.

Ocena ewentualnego naruszenia wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń szeregu okoliczności wskazanych przez Trybunał powołanym wyroku - w oparciu o zaoferowany przez strony materiał dowodowy, 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 pozwolić obowiązanej na powzięcie wiedzy o danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (...) lub na sprawowanie nad nimi kontroli,
- czy jest ona reklamodawcą,
- czy oferuje ona biżuterię nie pochodzącą od uprawnionej a opatrzoną jej znakiem towarowym lub oznaczeniem konfuzyjnie podobnym,
- czy 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, czy nawet w metatagach, używany jest – bez zgody uprawnionej – jej znak towarowy lub oznaczenia do niego podobne.

Zastrzeżenia Sądu budzi także sformułowanie przyszłego roszczenia, uprawniona żąda bowiem usuwania przez obowiązaną kont użytkowników, którzy będą przez nią samą wskazywani, w każdym przypadku użycia przez nich oznaczeń, które sama spółka uzna za podobne do jej znaku towarowego. Z motywów wniosku wynika przy tym, że nie ma dla niej znaczenia, czy użytkownik jest, czy nie jest przedsiębiorcą. Spółka (...) pomija zasadniczą kwestię, że może się sprzeciwić użyciu jej znaku towarowego (...) wyłącznie wówczas, gdy jest on używany bez jej zgody przez osobę trzecią w funkcji znaku towarowego, a zatem w działalności gospodarczej.

W ocenie Sądu, udzieleniu zabezpieczenia sprzeciwia się także brak interesu prawnego po stronie uprawnionej, która od dłuższego już czasu, świadoma naruszeń jej prawa, nie zdecydowała się na wystąpienie z pozwem o zakazanie, ograniczając się do składania kolejnych wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Nie można zatem uznać, że w jej interesie leży niezwłoczne – choć tymczasowe – uzyskanie ochrony prawa wyłącznego, przez unormowanie stosunków stron. Jej zaniechanie wskazuje na to, że uprawniona może bez żadnej dla niej szkody poczekać na prawomocne zakończenie postępowania, jeśli zdecyduje się na jego wszczęcie.

Uznając, że spółka (...) nie uprawdopodobniła roszczenia, z którym zamierza wystąpić przeciwko spółce Grupa (...) ani nie wykazała istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

Zarządzenie:

(...)

(...)

3.2.2012 r.