

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2014 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 11 września 2014 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) L.P. z siedzibą w H.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w K.

– o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

5 IX 2014 r. (...) L.P. w H. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) S.A. w K. naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie ds. Harmonizacji (...) Wewnętrznego: słowno- (...) i słownego **H.** nr (...), poprzez:

1. zakazanie (...) S.A. w K., na czas trwania procesu, oferowania, wprowadzania do obrotu, przywozu (importowania), wywozu (eksportowania), a także magazynowania dla tych celów urządzeń komputerowych, w szczególności dysków twardej („hard drive”), przełączników („switch”), urządzeń nadawczo-odbiorczych („transceiver”) oraz kontrolerów, oznaczonych znakami **H.**, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą,

2. zajęcie, na czas trwania procesu, będących w posiadaniu obowiązanej produktów opisanych w punkcie 1, znajdujących się, w szczególności, w magazynie obowiązanej w K. przy ul. (...) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego w toku egzekucji, w tym w dzierżawionych magazynach.

Wniosła przy tym o zagrożenie (...) S.A., w trybie art. 756² k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 50.000 zł za wypadek każdorazowego naruszenia zakazu określonego w pkt 1.

Sąd ustalił, że:

Spółka komandytowa prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (...) L.P. z siedzibą w H. jest światowym dostawcą nowych rozwiązań technologicznych, działającym obecnie w ponad 170 krajach, kierującym do swoich klientów bogatą ofertę towarów i usług wykorzystujących zaawansowane technologie, w szczególności infrastruktury informatyczne, urządzenia przenośne, komputery oraz oprogramowanie.

Uprawniona produkuje i sprzedaje m.in. urządzenia pamięci masowej, w tym dyski twarde, urządzenia łączące segmenty sieci komputerowej, przełączniki, urządzenia nadawczo-odbiorcze i kontrolery. W jej ofercie znajdują się m.in.: (...)

(...) L.P. jest uprawniona do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A.:

- słownego **H.** zarejestrowanego 25 I 2001 r. pod nr (...), m.in. dla towarów klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: urządzenia do wprowadzania i wyprowadzania danych cyfrowych i analogowych, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia łączące komputery w sieci oraz urządzenia do kontroli,

- graficznego zarejestrowanego 16 V 2012 r. pod nr (...), m.in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: sprzęt komputerowy oraz komputerowe urządzenia peryferyjne. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruk z elektronicznej bazy danych (...) k.216-299)

(...) S.A. w K., poprzednio (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (dowód: odpisy z KRS k.300-319) Obowiązana oferuje swe towary przez sklep internetowy na stronie www.senetic.pl, zagraniczne sklepy on-line, a także za pośrednictwem spółek zależnych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Rumunii. Dostawy zamówionych towarów realizowane są z magazynu obowiązanej w K. przy ul. (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.320-397, dokumenty rejestrowe k.398-432, raport dotyczący zakupu urządzeń komputerowych k.433-440)

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez uprawnioną od marca 2012 r., (...) S.A. oferuje, wprowadza do obrotu na znacznym terytorium, importuje, eksportuje oraz magazynuje dla tych celów urządzenia komputerowe, w szczególności dyski twarde, przełączniki, urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz kontrolery ze znakami **H.**, które to urządzenia nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą. (dowód: raporty dotyczące zakupu urządzeń komputerowych i, oświadczenia k.458-1399) Obowiązana nie jest przedstawicielem handlowym (...) L.P. (oświadczenie uprawnionej, umowy k.1402-1507)

Sąd zważył:

Przepis 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 zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów. (art. 9 ust.1a) Równocześnie jednak art. 13 stanowi w ust. 1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą.

Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonym nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20 XI 2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff), a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Żądanie zakazania naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9. W ust. 2 przepis ten 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.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Wynikających z art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej roszczeń osoby, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone o zaniechanie naruszeń, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również o naprawienia wyrządzonej szkody 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 jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W ocenie Sądu, (...) L.P. należyce uprawdopodobniła zarówno swe prawa do używania z wyłączeniem innych osób znaków towarowych **H.**, jak i fakty ich naruszenia działaniami obowiązanej. Uprawnionej służy zatem roszczenie o zakazanie (...) S.A. używania kwestionowanych oznaczeń oraz o usunięcie powstałych już skutków naruszeń. (stosownie do art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1a cyt. rozporządzenia oraz art. 102 ust. 1 rozporządzenia)

Sąd nie jest natomiast przekonany o istnieniu po stronie (...) L.P. interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w postaci natychmiastowego nałożenia na obowiązującą tymczasowych zakazów i zajęcia zakwestionowanych towarów. Jak dowodzi sama uprawniona, stan naruszenia trwa co najmniej od marca 2012 r., przez ponad dwa i pół roku toleruje ona działania obowiązanej mające polegać na oferowaniu do sprzedaży opatrzonych znakami towarowymi **H.** urządzeń, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnioną ani za jej zgodą.

Niczym nieuzasadnione jest jej przekonanie, że to dopiero w czasie trwania postępowania nastąpią niekorzystne dla niej skutki (innego rodzaju i/lub w szerszym zakresie), które uniemożliwią albo poważnie utrudnią wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwią albo poważnie utrudnią osiągnięcie celu postępowania. Tolerowanie naruszeń przez tak długi czas sprzeciwia się uznaniu, że w braku zabezpieczenia zaspokojenie roszczeń uprawnionej w rezultacie wykonania wyroku będzie opóźnione, a naprawienie skutków naruszeń powstałych w trakcie trwania procesu może nawet okazać się niemożliwe.

Przeciwko udzieleniu zabezpieczenia, w tej sytuacji sprzeciwia się także charakter sprawy, w której to domniemanego naruszcyciela obciążać będzie obowiązek wykazania, że doszło do wprowadzenia do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą urządzeń opatrzonych znakami towarowymi **H.** Po ponad dwóch latach tolerowania działań (...) S.A. uprawniona może, z pewnością krócej, poczekać na poznanie stanowiska obowiązanej, jej racji i dowodów na ich poparcie, a także na ostateczne rozstrzygnięcie sporu przez sąd.

W braku, uzasadnionego konkretnymi okolicznościami sprawy, interesu prawnego (...) L.P. w uzyskaniu zabezpieczenia Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

Dodatkowo jeszcze należy zwrócić uwagę na nadmiernie ogólne sformułowanie przyszłego powództwa, przez stwierdzenie, że (...) L.P. zamierza występować o zaniechanie przez (...) S.A. w K. naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie ds. Harmonizacji (...) Wewnętrznego: słowno- (...) i słownego **H.** nr (...). Mieści ono w sobie z pewnością faktyczne działania polegające na używaniu przez obowiązującą znaków H. bez zgody uprawnionej, ale to do nich powinny być ograniczone żądane w przyszłości zakazy i nakazy.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3.(...)

11/09/2014 r.