

**Sygn. akt XXII GWo 19/16**

## POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 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 22 lutego 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

z udziałem **A. S. i W. S.**

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

**1.** udzielić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie A. S. i W. S. - solidarnie - używania elementu słownego (...) identycznego z krajowym słownym znakiem towarowym (...) (...) i podobnego do słowno-graficznego znaku wspólnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania produktów biżuteryjnych, w szczególności bransoletek, na stronie internetowej (...),

poprzez:

zakazanie obowiązującym – na czas trwania postępowania - solidarnie - używania oznaczenia słownego (...) dla biżuterii, w szczególności bransoletek, na stronie internetowej pod adresem (...);

**2.** w pozostałej części wniosek oddalić;

**3.** wyznaczyć (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem A. S. i W. S. powództwa zawierającego żądanie określone w pkt 1.

**Sygn. akt XXII GWo 19/16**

## UZASADNIENIE

19 lutego 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie A. S. i W. S. – solidarnie - używania elementu słownego (...) identycznego z krajowym słownym znakiem towarowym (...) (...) i podobnego do słowno-graficznego znaku wspólnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania produktów biżuteryjnych, w szczególności bransoletek, na stronie internetowej (...),

poprzez:

1. zakazanie obowiązującym – na czas trwania postępowania - solidarnie - używania elementu słownego (...) identycznego z krajowym słownym znakiem towarowym (...) (...) i podobnego do słowno-graficznego znaku wspólnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania produktów biżuteryjnych, w szczególności bransoletek, na stronie internetowej (...),

2. nakazanie obowiązany – solidarnie – na podstawie art. 756<sup>2</sup> k.p.c. zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 200 zł na wypadek każdego naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń.

Wyjaśniła, że jest producentem oryginalnej, popularnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym **LILOU** zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) oraz słownym znakiem krajowym **LILOU** (...). Zarzuciła, że A. S. i W. S. naruszają jej prawa wyłączne, oferując biżuterię oznaczoną **LOULOU** za pośrednictwem swej strony internetowej(...) \_ pl. Zaprzeczyła udzieleniu obowiązany zgody na korzystanie z jej znaków towarowych. 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. Posługiwanie się przez obowiązany oznaczeniem słownym LILOU dla biżuterii oferowanej w sklepie internetowej na stronie (...) prowadzi do bezprawnego zdobywania przez nich klienteli, stwarzając ryzyko ograniczenia potencjalnego kręgu nabywców towarów (...), osłabiając zdolność odróżniającą znaków towarowych **LILOU**. Nałożenie zakazu ograniczy skalę naruszenia jej praw wyłącznych.

**Sąd ustalił, że** (...) spółka z o.o. w W. jest producentem biżuterii opatrywanej słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 17 maja 2010 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra), o czym opublikowano 19 maja 2010 r. Spółka (...) jest także uprawniona do słownego krajowego znaku towarowego **LILOU** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 9 lutego 2011 r. dla takich samych towarów, o czym opublikowano 31 stycznia 2013 r. (dowód: wydruki z bazy OHIM i UPRP, wydruki ze stron internetowych)

A. S. i W. S. wspólnicy spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W.A.M. S. w K. oferują poprzez sklep internetowy na stronie pod adresem (...) biżuterię w postaci bransoletek z połączanymi zawieszkami, używając przy tym oznaczenia **LILOU**. (dowód: wydruk ze strony internetowej)

W braku zgody spółki (...) na korzystanie z jej znaków towarowych i własnego prawa obowiązany do oznaczenia słownego **LILOU**, używanie przez nich oznaczenia identycznego ze znakiem słownym i podobnego do znaku słowno-graficznego dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki zostały zarejestrowane, jest bezprawne.

### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 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, 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. (art. 9 ust.1b)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie

podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA )

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Mühlens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog )

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 towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Żądanie zakazania obowiązanym naruszeń prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr (...) znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. A. S. i W. S. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferują, wprowadzają do obrotu i reklamują biżuterię, używając słownego oznaczenia LILLOU, które jest identyczne z dystynktywnym elementem (słownym) znaku (...) spółki (...). W efekcie osoby zainteresowane nabyciem biżuterii mogą błędnie uznać, że została ona wyprodukowana przez uprawnioną lub podmiot powiązany z nią gospodarczo.

W ust. 2 art. 9 rozporządzenia stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być zakazane, w szczególności :

- 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 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy krajowe, w tym procesowe, 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 przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Przepis art. 103 stanowi, że 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. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej regulującej ochronę praw krajowych przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- na zasadach ogólnych albo
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

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 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 obowiązane 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** spółka (...) należyte uprawdopodobniła, iż służy jej prawo wyłączne do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **LILOU**, a także krajowego słownego znaku **LILOU** chronionych dla towarów w klasie 14. klasyfikacji nicejskiej, srebrnej i złotej biżuterii. W dacie złożenia wniosku A. S. i W. S. używali wysoce podobnego fonetycznie i identycznego koncepcyjnie oznaczenia słownego **LILOU** dla identycznych towarów (bransoletek z zawieszkami). Posługując się tym oznaczeniem na swej stronie internetowej (...) mogli wprowadzać w błąd użytkowników Internetu co do pochodzenia oferowanej przez nich biżuterii, w szczególności wywołując w nich przekonanie o istnieniu powiązań gospodarczych lub personalnych pomiędzy stronami niniejszego postępowania. Uzasadnia to stawiany obowiązany zarzut naruszenia wyłączności spółki (...). (art. 9 ust. 1b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) **Uprawnionej służy zatem roszczenie o zakazanie używania kwestionowanego oznaczenia LILOU dla biżuterii, w tym bransoletek**, stosownie do art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1b cyt. rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. Uprawniona powinna jednak przemyśleć charakter odpowiedzialności obowiązanych, wniosek odwołujący się do ich solidarności nie do końca odpowiada charakterowi sankcji zakazowych naruszenia. Zakazanie każdego z obowiązanych byłoby jednak niedopuszczalne, wykraczałoby bowiem poza granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c.

W ocenie Sądu uprawniona w należyty sposób uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki (...) skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków **LILOU** może skutkować utratą ich wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową i godząc w renomę przedsiębiorcy. Wskazany przez nią w pkt 1. sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłego roszczenia. Zapewni on spółce należytą ochronę prawną, a obowiązanych nie obciąży ponad potrzebę, mogą oni bowiem oferować do sprzedaży swoje towary pod oznaczeniami nienaruszającymi praw osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Jako całkowicie nieuzasadniony, **Sąd oddalił wniosek o nakazanie obowiązanej zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej wysokości 200 zł, które nie jest sposobem zabezpieczenia**. Wbrew art. 756<sup>2</sup> k.p.c., spółka (...) żąda ponadto zapłaty, a nie zagrożenia zapłatą przewidzianego art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> w zw. z art. 756<sup>2</sup> k.p.c.

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.** (...)

22/02/2016 r.