

## POSTANOWIENIE

Dnia 29 lutego 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lutego 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku A. (...) z siedzibą w I. (...)

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o udzielenie zabezpieczenia

**postanowił:**

**I.** udzielić A. (...) w I. zabezpieczenia roszczeń:

**1.** o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.: produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych (...) handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A., z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa A. (...) do wspólnotowych znaków towarowych C. (...) i C. (...),

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych (...) handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej, dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania;

**2.** o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów i z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, o nakazanie obowiązanej zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami lub napisami w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt,

poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, będących własnością (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., znajdujących się w siedzibie spółki (S. 83, (...)-(...) G.), w miejscu magazynowania przez spółkę towarów (ul. (...), (...)-(...) W.) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego;

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

**III.** wyznaczyć A. (...) z siedzibą w I. dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

**Sygn. akt XXII GWo 23/16**

## UZASADNIENIE

23/02/2016 r. spółka akcyjna prawa niemieckiego A. (...) w I. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

**1.** o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych (...) handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa A. (...) do wspólnotowych znaków towarowych C. (...), C. (...) i C. (...)

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowych (...) handlowych (...) i (...), a także magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej, dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania;

**2.** o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów i z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, nakazanie obowiązanej zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami lub napisami w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt,

poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, będących własnością (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., znajdujących się w siedzibie spółki ((...), (...)-(...) G.), w miejscu magazynowania przez spółkę towarów (ul. (...), (...)-(...) W.) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

**Sąd ustalił, że:**

A. (...) z siedzibą w I. jest spółką akcyjną (niem. A.) prawa (...) należąca do Grupy V. (...), działającą na rynku produkcji samochodów, części i akcesoriów samochodowych od 1932 r. Wnioskodawcy służą m.in. prawa wyłączne do słowno-graficznych wspólnotowych znaków towarowych:

- zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr (...), z pierwszeństwem od 12/03/2012 r. m.in. dla towarów w klasie 27 klasyfikacji nicejskiej, takich jak dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, obicia ścienne (nie z materiałów tekstylnych),

- zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), z pierwszeństwem od dnia 11/06/2001 r. m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej, takich jak urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, wodzie lub koleją, jak również ich części,

- zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), z pierwszeństwem od dnia 10/03/2004 r. w odniesieniu do towarów m.in. w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej, takich pojazdy, pojazdy do transportu pasażerów do/z lotniska i statków powietrznych. (dowód: wydruki z bazy OHIM na stronie oami.europa.eu i świadectwa rejestracji k.41-62)

Uprawniona prowadzi autoryzowaną sieć dystrybucji, przez którą sprzedaje produkowane przez nią samochody osobowe marki A. oraz oryginalne części zamienne i akcesoria, m.in. dywaniki samochodowe, opatrzone jej znakami towarowymi. Obowiązana nie jest autoryzowanym dystrybutorem tych produktów, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z A. (...). Nie uzyskała zgody uprawnionej na używanie jej znaków towarowych w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu akcesoriów samochodowych, w szczególności dywaników samochodowych.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. prowadzi działalność gospodarczą ukierunkowaną na sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Spółka kontynuuje indywidualną działalność gospodarczą przedsiębiorcy G. K., prowadzoną przez nią pod firmą (...), obecnie prezesa zarządu spółki. (dowód: odpis z KRS k.65-68, wydruk z CEiIDG k.69-70)

Za pośrednictwem platform (...) i (...) oraz sklepu internetowego na stronie pod adresem (...) obowiązana oferuje i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe przeznaczone do różnych modeli samochodów marki A. z naszywkami zawierającymi oznaczenia i . Oferty ich sprzedaży są opatrzone fotografiami dywaników samochodowych z wyeksponowanym oznaczeniem . (dowód: protokół notarialny k.71-116, oświadczenie z wydrukami ze stron internetowych k.117-140, protokół notarialny k. 217-286, wydruki ze stron internetowych k. 176-216, 286-298, dokumentacja zakupu k. 150-175)

26 listopada 2014 r. uprawniona nabyła od obowiązanej dywaniki samochodowe o wyglądzie: (dowód: oświadczenia k.141, 143, dowód zakupu k.142, fotografie k.144-149)

### **Sąd zważył:**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy rozporządzenia o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

- a.** używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b.** używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
- c.** używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego (ust.1).

Wyłączność właściciela używania znaku towarowego zarejestrowanego na jego rzecz nie jest nieograniczona, art. 12 rozporządzenia stanowi bowiem, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia do zakazania używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub też innych właściwości towarów, a także używania znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że

używanie takie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W rozpatrywanej sprawie wyjątek ten nie może jednak być zastosowany.

Interpretując unormowanie art. 6 oraz 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych (odpowiadających art. 12 i 13 aktualnie obowiązującego rozporządzenia), Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał za niedopuszczalne używanie znaków towarowych (B.) w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki (...), jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (por. wyrok Trybunału w wyroku z 23/02/1999 r., w sprawie C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik) Trybunał rozwinął zaprezentowany pogląd w wyroku z 17/03/2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. Wyjaśnił, że „ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu”. W powoływanym wyroku wskazał również, że **użycie znaku towarowego przez osobę trzecią niebędącą jego właścicielem jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku.**

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, 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 nieznaczne 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 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 branymi 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 ). 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 Mülhens , 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 między znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. 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 okres 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.).

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą 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 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. 9 ust. 2)

Jak stanowi art. 102 rozporządzenia, 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, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do art. 286 p.w.p., stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

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 znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie go 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 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 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 wykluczając 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.)

Z zaoferowanego przez wnioskodawcę materiału dowodowego wynikają w sposób niewątpliwy prawa wyłączne A. (...) do wspólnotowych znaków towarowych C. (...), C. (...) i C. (...). W ocenie Sądu kwestionowane oznaczenia i używane przez obowiązaną w związku z oferowaniem przez nią dywaników samochodowych można uznać za podobne do znaków A. (...) w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporządzenia, powielają one bowiem odróżniające elementy słowne, w szczególności wyeksponowaną literę „S”, słowo „line” ze znaku C. (...) oraz element graficzny w postaci figury geometrycznej – rombu. Kolorystyka oznaczeń nawiązuje wprost do znanej konsumentom, jako używanej przez uprawnioną. Nieco odmienna czcionka i rozwinięcie litery „S” do słowa „sport”, w żadnym razie nie eliminuje wrażenia podobieństwa, oznaczenia obowiązanej jednoznacznie kojarzą się ze znakami towarowymi A. (...).

Obowiązana używa kwestionowanych oznaczeń dla towarów w postaci dywaników samochodowych, identycznych z tymi dla których zarejestrowany jest znak towarowy C. (...) i podobnych do tych, dla jakich chroniony jest znak C. (...) (komplementarny charakter samochodów i akcesoriów samochodowych). Zasadnie zatem A. (...) zarzuca obowiązanej naruszenie jej praw do wymienionych znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b. rozporządzenia. Mamy tu do czynienia z konfuzyjnym podobieństwem znaków i oznaczeń, potencjalni nabywcy mogą bowiem błędnie uznać, że obowiązana jest gospodarczo powiązana z A. (...) co uprawnia ją do korzystania ze znaków towarowych C. (...) i C. (...).

Działania obowiązanej mogą negatywnie zaważyć na pozycji rynkowej uprawnionej, która pozbawiona jest możliwości kontrolowania, czy oferowane przez nią towary są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie wpływać na postrzeganie uprawnionej i zmniejszać sprzedaż jej własnych towarów. Działania obowiązanej mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionej. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Zważywszy postać oznaczeń, ich usytuowanie na wierzchniej stronie dywaników, używania znaków towarowych A. (...) nie można w żadnym razie uznać za mieszczące się w granicach określonych w art. 12 rozporządzenia. Nie tylko bowiem nie spełnia ono kryterium niezbędności, ale nade wszystko rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej co do istnienia pomiędzy stronami powiązań prawnych, personalnych lub organizacyjnych, które uprawniają obowiązaną do korzystania ze znaków towarowych A. (...).

W odniesieniu do wszystkich znaków towarowych (poza C. (...)) fakt naruszenia został dostatecznie uprawdopodobniony, uprawnionej służą zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 1 rozporządzenia i art. 286

p.w.p. zmierzające do powstrzymania obowiązaną od dalszych naruszeń i usunięcia negatywnych skutków jej dotychczasowych bezprawnych działań.

Sąd uznał, że uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla A. (...) skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez spółkę (...) znaków towarowych C. (...) i C. (...) może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcy należyta ochronę, a obowiązaną nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 i art. 747 pkt 1 k.p.c.) Dokonane przez sąd zmiany sformułowań w porównaniu z treścią wniosku uzasadniało orzeczenie o częściowym oddaleniu żądań. Wniosek oddalony został także w odniesieniu do żądania udzielenia zabezpieczenia nieuprawdopodobnionych roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego 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. (...)

(...)