

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 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 14 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **C. (...), Inc.** z siedzibą w S. (...)

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanowił:

I. udzielić (...), Inc. z siedzibą w S. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) i **Power Polish** nr (...) zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, polegających na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu oraz przechowywaniu w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu produktów w postaci lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi nr (...) lub **Power Polish** nr (...), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania (w szczególności na platformie internetowej (...)) lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych przez Urząd Celný III (...) w W. Oddział Celný Towarowy III w W. w ramach postępowania o sygnaturze (...);

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – używania znaków towarowych lub **Power Polish** w dokumentach handlowych i ofertach oraz w reklamie, w odniesieniu do lakierów do paznokci opatrzonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. o orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, poprzez:

a. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - wycofania z obrotu stanowiących jej własność lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

b. nakazanie zajęcia - na czas trwania postępowania - lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, stanowiących własność (...) spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w K., znajdujących się w jej siedzibie, magazynach i zakładach produkcyjnych oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego;

II. w pozostałej części wniosek oddalić;

III. wyznaczyć (...), Inc. w S. dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

Sygn. akt XXII GWo 29/16

UZASADNIENIE

29 lutego 2016 r. (...), Inc. w S. wniosła o zabezpieczenie roszczeń o:

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych nr (...) i **Power Polish** nr (...) zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, polegających na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu oraz przechowywaniu w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu produktów w postaci lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi: nr (...) lub **Power Polish** nr (...), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania w szczególności na platformie internetowej (...) – produktów w postaci lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi: lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych przez Urząd Celny III „(...)” w W. Oddział Celny Towarowy III w W. w ramach postępowania o sygnaturze (...);

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – używania znaków towarowych: lub **Power Polish** w dokumentach handlowych i ofertach oraz w reklamie, w odniesieniu do produktów w postaci lakierów do paznokci opatrzonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, poprzez:

a. nakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - wycofania z obrotu produktów w postaci lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

b. nakazanie zajęcia - na czas trwania postępowania - produktów w postaci lakierów do paznokci oznaczonych znakami towarowymi lub **Power Polish**, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, znajdujących się w siedzibie obowiązanej, magazynach oraz zakładach produkcyjnych obowiązanej oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego.

Ponadto, na podstawie art. 756² k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ k.p.c., wniosła o zagrożenie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zapłatą sumy 500 zł na rzecz uprawnionej za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach 1 i 2 wniosku.

Sąd ustalił, że:

(...), Inc. z siedzibą w S. jest światowym producentem lakierów do paznokci, w szczególności lakierów hybrydowych typu (...) charakteryzujących się długą trwałością, wykorzystywanych przez klientów indywidualnych i salony kosmetyczne. Produkty m. (...) **S.** są powszechnie znane, otrzymują wiele prestiżowych nagród w konkursach na najlepsze produkty organizowanych przez renomowane czasopisma i stowarzyszenia działające w branży pielęgnacji oraz zdobienia paznokci. Uprawniona sprzedaje swoje produkty w wielu krajach na całym świecie. (...) produktów do Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się bez pośredników, towary opatrzone znakami i **Power Polish** można tu nabyć bezpośrednio od producenta. Oficjalnym dystrybutorem produktów C. (...), Inc. w Polsce jest (...) w W., dystrybuująca produkty (...) hurtowo i detalicznie, posługująca się stroną internetową (...). (dowód: wydruki stron internetowych k.43-62)

Wnioskodawcy służą m.in. prawa wyłączne do wspólnotowych znaków towarowych:

- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr (...) z pierwszeństwem od 4/03/2008 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (preparaty do pielęgnacji sztucznych i naturalnych paznokci [utwardzacz do paznokci, lakiery do paznokci, podkłady, warstwy wierzchnie, zmywacz do paznokci, roztwory przyspieszające wysuszenie lakieru do paznokci], płyny i proszki do rzeźbienia sztucznych paznokci, sztucznych tipsów i form, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, będące w postaci płynnej i sproszkowanej, pilniki do paznokci, preparaty [kosmetyczne] do usuwania skórek wokół paznokci [kremy, płyny i olejki], kremy, płyny i środki czyszczące do rąk i do stóp) i 41. (usługi edukacyjne [organizowanie szkolenia zawodowego w zakresie zakładania i usuwania sztucznych paznokci, konserwacji i lakierowania sztucznych i naturalnych paznokci oraz robienia manicure i pedicure], organizowanie szkoleń w zakresie reklamy, promocji, marketingu salonu kosmetycznego i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci salonu kosmetycznego),

- słownego **Power Polish** zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), z pierwszeństwem od 24/11/2011 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (kosmetyki, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier do paznokci, paznokcie [lakiery do], sztuczne paznokcie, kremy do paznokci, utwardzacz do paznokci, proszki do nadawania kształtu sztuczным paznokciom, zmywacz do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci), 8 (produkty do manicure [przyrządy], wyroby do manicure elektryczne i nieelektryczne) i 11. (lampy ultravioletowe inne niż do celów leczniczych). (dowód: wydruk z bazy OHIM na stronie (...) k. 29-35)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. prowadzi od 26 czerwca 2012 r. działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków oraz sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. (dowód: odpis z KRS k.34-38) Obecnie obowiązana prowadzi swoją działalność za pomocą portalu społecznościowego F., gdzie pod nazwą (...) oferuje do sprzedaży e-papierosy i akcesoria do nich. (dowód: wydruk strony internetowej k. 63-67), nie prowadzi natomiast sprzedaży za pośrednictwem internetowego portalu (...) Na platformie tej pojedyncze produkty ze znakami uprawnionej oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używając przy tym nicka (...). Z informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że spółki (...) są powiązane personalnie, osobami jedyne go wspólnika J. B. oraz prezesa i jednocześnie jedyne go członka zarządu uprawnione go do samodzielnej reprezentacji spółki (...). (dowód: odpis z KRS k. 39-41) Siedziba (...) mieści się w W. przy ul. (...), jednak zwroty produktów od niej zakupionych przyjmowane są pod adresem obowiązaney: (...)-(...) K. ul. (...), co wskazuje na gospodarcze powiązania obu podmiotów. (dowód: wydruki stron internetowych k. 68-74)

Pismem z 28/08/2015 r. Urząd Celny III (...) w W. Oddział celny Towarowy II w W. poinformował pełnomocnika uprawnionej o zatrzymaniu towaru w postaci 294 sztuk lakierów do paznokci (...), w stosunku do których powstało uzasadnione podejrzenia naruszenia znaków towarowych „CND SHELLAC”. Pismem z 3/09/2015 r. urząd poinformował, że:

- pełna nazwa osoby wprowadzającej kwestionowany towar to: (...) sp. z o.o., ul. (...), (...)-(...) W.;

- pełna nazwa odbiorcy to: (...) S.C. (...) sp. z o.o., ul. (...), (...)-(...) K.;

- pełna nazwa eksportera to: (...) INC. (...); (...) (...) CA (...) (...),
- kraj pochodzenia - US (Stany Zjednoczone);
- wartość fakturowana zatrzymanego towaru: 1,73 USD za 1 sztukę. (dowód: pisma k.91-93)

W wyniku sprawdzenia otrzymanych z Urzędu Celnego zdjęć i próbki ustalono, że zatrzymane towary są oryginalnymi produktami uprawnionej nieprzeznaczonymi do wprowadzania na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód: fotografie k.98-114)

S q d z w a ż y ł :

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowe-go znaku towarowego przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku zarejestrowanego i zakazywania osobom niemającym jego zgody używania w obrocie oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów. (art. 9 ust.1a) Równocześnie jednak art. 13 stanowi w ust. 1, że znak wspólnotowy 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 niego lub za jego zgodą.

Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uprawnieniu właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonym nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*, z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty*) a 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.

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (consent must be expressed positively), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. Zgody takiej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 *Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd*, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem towarowym nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. także T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX 53006, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Przyszłe żądanie zakazania obowiązanej naruszenia praw 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.

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy procesowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku znaku krajowego. (ust. 3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia znaku wspólnotowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami prawa 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 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. 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 go 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 (...), Inc. wykazała, iż przysługuje jej wyłączność używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych nr (...) i **Power Polish** nr (...) dla lakierów do paznokci. Materiał dowodowy załączony do wniosku wystarczająco uprawdopodobnia, że prawa te są naruszane przez obowiązaną, która zaimportowała ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej identyczne towary - 276 lakierów do paznokci w opakowaniach opatrzonych znakami uprawnionej. Liczba lakierów wskazuje na ich przeznaczenie handlowe, stąd można uznać, że istnieje realna groźba naruszenia przez spółkę (...) w przyszłości praw (...), Inc. poprzez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, składowanie w tych celach lakierów do paznokci opatrzonych znakami towarowymi C (...) i C (...), a także ich używanie w dokumentach handlowych i reklamie.

Wobec oświadczenia uprawnionej, należy uznać, że (...), Inc. nie wyraża zgody na wprowadzenie po raz pierwszy przez obowiązującą towarów z tymi znakami do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani na używanie jej znaków dla lakierów do paznokci, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych.

Wynikające z ustalonych faktów przyszłe roszczenia znajdują uzasadnienie w przepisach art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia i art. 286 p.w.p. /tu jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów stanowiących własność obowiązanej/

Sąd uznał, że wnioskodawczyni należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...), Inc. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 i art. 747 pkt 1 k.p.c.) Ograniczenie sposobów zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków naruszeń do towarów stanowiących własność obowiązanej oraz dokonane przez sąd zmiany sformułowań w porównaniu z treścią wniosku uzasadniały orzeczenie o częściowym oddaleniu żądań.

Zważywszy na sposób działania obowiązanej stanowiący naruszenie praw do znaków towarowych C. (...) i C. (...) (import), któremu skutecznie zapobiegnie zajęcie zakwestionowanych lakierów do paznokci, Sąd oddalił wniosek o zagrożenie spółce (...) obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej. (a contrario art. 756² k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i 1051¹ 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. (...)

(...)