

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 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 22 października 2012 r. w Warszawie

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

z udziałem Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

18 października 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 jej żądanie kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń (...), **lilu, lili, lilou, lilou's** w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązującą aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...), w szczególności takich użytkowników, jak : (...) poprzez nakazanie obowiązanej zablokowania – na czas procesu – wskazanych przez uprawnioną kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń (...), **lilu, lili, lilou, lilou's** w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązującą aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...), w szczególności takich użytkowników, jak : (...)

W motywach wyjaśniła, że spółka (...) jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...). Zarzuciła, że spółka Grupa (...) ponosi odpowiedzialność za umożliwienie naruszania jej prawa wyłącznego i dopuszczanie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., kierując i zarządzając internetowym serwisem aukcyjnym pod adresem www.allegro.pl odpłatnie stwarza ona bowiem możliwość wystawiania towarów i ich nabywania na aukcji internetowej oraz prowadzenia sklepu internetowego. Korzystając z konta użytkownik serwisu, prowadzący lub nie działalność gospodarczą, może sprzedawać i kupować towary.

Na przełomie 2010/2011 uprawniona uzyskała informacje o oferowaniu przez użytkowników serwisu (...) towarów naruszających jej prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...), najczęściej przez wykorzystanie słów kluczowych nawiązujących do tego znaku w tytułach i opisach aukcji. Po wpisaniu słowa (...), wśród wyników wyszukiwania wyświetlane są strony oznaczone w tytułach lub w opisach tym słowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku (...) spółki (...). Działania takie są sprzeczne z Regulaminem Allegro, uzasadnione jest zatem nie tylko zawieszenie ale usunięcie kont naruszcycieli. Obowiązana czerpie z nich korzyści w postaci pobieranych opłat i prowizji od sprzedaży,

ponosząc odpowiedzialność na podstawie art. 422 k.c. Wezwana do zaniechania naruszeń nie zgodziła się jednak 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 27 X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11, z 22 XII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 61/11, z 3 II 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 4/12 oraz z 23 VII 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 36/12.

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. 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.1b) Art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji 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 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. 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 naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego 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 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. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, 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 będąc używaniem 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 art. 422 k.c., ma wyłącznie charakter odszkodowawczy. Powołując się na ten przepis 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 musi uprawdopodobnić, że własne działanie obowiązanego stanowi czynne używanie wspólnotowego znaku towarowego, uniemożliwiająca lub zakłócająca właściwe pełnienie przezeń jego funkcji.**

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. Wyroki wydane dotychczas przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) nie pozwalają na uznanie, że świadczenie usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę w każdym przypadku może być 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 dnia 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 za uprawdopodobnione, że spółce (...) służy skuteczne roszczenie o nakazanie spółce Grupa (...) usuwania na żądanie uprawnionej kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń (...), (...) w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązaną aukcji dotyczących nie pochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym (...).

Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi hostingowe jest jednym z bardziej kontrowersyjnych i budzących liczne wątpliwości aspektów prawa znaków towarowych. Aby ocenić odpowiedzialność obowiązanej za jej własne działania, należy poznać także jej stanowisko, a nade wszystko ustalić, czy uprawniona uzyskała już sądowy zakaz używania kwestionowanych oznaczeń przez samych użytkowników portalu.

Ocena ewentualnego naruszenia wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń co do wielu okoliczności wskazanych przez Trybunał w powołanym wyroku, w szczególności :

- jaki charakter mają działania spółki Grupa (...), czy jest ona reklamodawcą,
- jaki ma ona wpływ na treści zawarte w informacjach handlowych użytkowników i w kodzie HTTP swej strony internetowej, czy odgrywa czynną rolę, która może pozwolić obowiązanej na powzięcie wiadomości o danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (...) lub na sprawowanie nad nimi kontroli,
- 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 uprawnionej lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej,
- jaki wpływ mają działania obowiązanej na funkcje pełnione przez znak (...).

Na tym etapie postępowania brak jest podstaw do postawienia obowiązanej zarzutu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...), na podstawie samego tylko stwierdzenia, że na stronie internetowej portalu aukcyjnego, w informacjach o przedmiocie aukcji, czy nawet w metatagach, używane są oznaczenia identyczne lub podobne do tego znaku. Uprawniona ograniczyła się do twierdzeń dotyczących charakteru działań podejmowanych przez spółkę Grupa (...), nie przedstawiając na tę okoliczność żadnych dowodów. Nie uprawdopodobniła, że przedmiotem aukcji są oferowane przez użytkowników portalu Allegro wyroby, które nie zostały wytworzone przez uprawnioną lub też, iż w stosunku do nich nie nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku towarowego. Nie wyjaśniła, czy występowała na drogę sądową względem użytkowników serwisu, którzy naruszają jej prawa, a jeśli tak, z jakim skutkiem. Należy także zauważyć, że żądanie spółki (...) jest sformułowane zbyt ogólnie i zbyt szeroko, dając jej możliwość wskazywania w przyszłości także innych użytkowników i oznaczeń, które nie podlegały ocenie Sądu pod kątem naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego (...).

Zdaniem Sądu, tyleż bezpodstawne co nieuprawdopodobnione są, stawiane obowiązanej, zarzuty oparte na naruszeniu reguł uczciwej konkurencji (dopuszczenia się czynu stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.). Motywy wniosku w tym zakresie są bardzo ogólne i nie do końca zrozumiałe, a nadto nie odnoszą się do konkretnych okoliczności faktycznych, które mogłyby być oceniane jako naruszenie interesów gospodarczych spółki (...).

W ocenie Sądu, udzieleniu zabezpieczenia sprzeciwia się także brak interesu prawnego po stronie uprawnionej, która od dwóch lat, świadoma naruszeń, nie zdecydowała się na wystąpienie z pozwem o ich 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 ostatecznie zdecyduje się na jego wszczęcie.

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

Zarządzenie:

(...)

(...)

22.10.2012 r.