

**Sygn. akt XXII GWo 13/13**

## POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2013 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 18 marca 2013 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

11 marca 2013 r. (...) spółka z o.o. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o:

- nakazanie Grupa (...) spółce z o.o. w P. 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 obowiązującą w serwisie internetowym (...) aukcji dotyczących biżuterii nie pochodzącej od uprawnionej, albo

- nałożenie na Grupa (...) spółkę z o.o. w P. obowiązku prewencyjnej kontroli aukcji, w których tytułach i opisach użyto elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...),

poprzez

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

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 (...) odpłatnie stwarzając możliwość wystawiania towarów i ich nabywania na aukcji internetowej oraz prowadzenia sklepu internetowego. Korzystając z konta użytkownik serwisu 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.

W oparciu o załączone do wniosku dokumenty 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 wydanymi 27 X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11, 22 XII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 61/11, 3 II 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 4/12, 23 VII 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 36/12 oraz 22 X 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 54/12.

### **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 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 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.

Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. i z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google ) 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 Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 ust. 2 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 obowiązanego, 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 stanowią czynne używanie wspólnotowego znaku towarowego, uniemożliwiające lub zakłócające właściwe pełnienie przez niego 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 informacyjne-go, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 14. Wyroki wydane dotychczas przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) nie pozwalają na uznanie, że świadczenie usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę może być w każdym przypadku 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 orzecznictwo)

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 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 naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego 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. Stosownie do 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. 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.)

W ocenie Sądu, zaofierowane przez uprawnioną dowody nie uzasadniają uznania za uprawdopodobnione, że spółce (...) służy skuteczne roszczenia o nakazanie spółce Grupa (...) usuwania na żądanie uprawnionej kont użytkowników używających elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...), w szczególności określeń **lilou, lilu, lili, lîlou, lilou's** w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach udostępnianych przez obowiązaną w serwisie internetowym (...) aukcji dotyczących biżuterii nie-pochodzącej od uprawnionej oraz o nałożenie na Grupę (...) obowiązku prewencyjnej kontroli aukcji, w których tytułach i opisach użyto elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...). Szczególnie to drugie – alternatywne – żądanie nie ma podstaw w przepisach

obowiązującego prawa, a spółka (...) nie zadała sobie trudu dowodnego wykazania jego zasadności i adekwatności do sposobu działania obowiązanej, naruszającej prawo wyłączne do wspólnotowego znaku towarowego (...).

W przedstawionej argumentacji, uprawniona zdaje się nie dostrzegać zasadniczej różnicy pomiędzy odpowiedzialnością odszkodowawczą świadczącego usługi hostingowe, a stosowaniem względem niego sankcji zakazowych i nakazów, których zabezpieczenia żąda w tym postępowaniu. Pomija także to, że z regulaminu obowiązującego użytkowników serwisu (...) nie wynikają skutki erga omnes, w szczególności uprawnienia właścicieli znaków towarowych, którymi opatrywane są towary oferowane do sprzedaży przez użytkowników.

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 (...),
- jaki ma ona wpływ na treści zawarte w informacjach handlowych użytkowników i w kodzie (...) 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 (...), wynikającego z odpowiedzialności za działania użytkowników serwisu (...). 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 przeszło 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. 730<sup>1</sup> k.p.c.)***

**Zarządzenie:**

(...)

(...)

18.03.2013 r.