

## POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2015 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 13 lipca 2015 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) w W. i (...) w M.

z udziałem **K. B.**

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w T.

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

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

**1.** o zakazanie K. B. naruszania praw do znaków towarowych **VW** oraz **VOLKSWAGEN** (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)), przez zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu – używania słownych znaków towarowych **VW** lub **VOLKSWAGEN** lub słowno-graficznych znaków towarowych i w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania kołpaków, a także oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...), w szczególności naklejek na kołpaki,

**2.** o wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kołpaków oznaczonych znakami towarowymi **VW** lub **VOLKSWAGEN** (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)), przez zajęcie - na czas trwania procesu – naklejek i kołpaków oznaczonych słownymi znakami towarowymi **VW** lub **VOLKSWAGEN** lub słowno-graficznymi znakami towarowymi , , stanowiących własność obowiązanego i znajdujących się w jego posiadaniu, i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego;

**II.** udzielić Š. (...) a.s. w M. zabezpieczenia roszczeń:

**1.** o zakazanie K. B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w T. naruszania praw do znaków towarowych **ŠKODA** (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), przez zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu – używania słownych znaków towarowych **ŠKODA** lub **SKODA** lub słowno-graficznego znaku towarowego w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym celu kołpaków, jak i oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Š. (...) a.s., w szczególności naklejek na kołpaki,

**2.** o wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kołpaków oznaczonych znakami towarowymi **ŠKODA** (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), poprzez zajęcie - na czas trwania procesu - naklejek i kołpaków oznaczonych słownymi znakami towarowymi **ŠKODA** lub **SKODA** lub słowno-graficznym znakiem towarowym , stanowiących własność obowiązanego i znajdujących się w jego posiadaniu, i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego;

**III.** zagrozić K. B. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) w W. kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt I.1;

**IV.** zagrozić K. B. obowiązkiem zapłaty na rzecz Š. (...) a.s. w M. kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt II.1;

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

**VI.** wyznaczyć (...) w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem K. B. powództwa obejmującego roszczenia z pkt I.;

**VII.** wyznaczyć Š. (...) a.s. w M. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem K. B. powództwa obejmującego roszczenia z pkt II.

**Sygn. akt XXII GWo 36/15**

## UZASADNIENIE

26/06/2015 r. spółki prawa Republiki Federalnej Niemiec V. (...) w W. i Republiki Czeskiej Š. (...) a.s. w M. wniosły o udzielnie im zabezpieczenia roszczeń:

1. określonych w art. 9 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. tj. roszczeń o zakazanie K. B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w T. naruszenia praw przysługujących (...) do znaków towarowych **VW** oraz **VOLKSWAGEN** (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)), poprzez zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu – używania słownych znaków towarowych **VW** lub **VOLKSWAGEN** lub słowno-graficznych znaków lub w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania kołpaków jak i oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek oznaczonych znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...), w szczególności naklejek na kołpaki,

2. określonych w art. 9 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p. tj. roszczeń o wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kołpaków oznaczonych znakami towarowymi **VW** lub **VOLKSWAGEN** (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)), poprzez zajęcie - na czas trwania procesu – naklejek i kołpaków oznaczonych słownymi znakami towarowymi **VW** lub **VOLKSWAGEN** lub słowno – graficznymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi na rzecz (...), w których posiadaniu jest obowiązany i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego,

3. określonych w art. 9 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p., tj. roszczeń o zakazanie naruszenia praw przysługujących Š. (...) a. s. do znaków towarowych **ŠKODA** (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), poprzez zakazanie obowiązanemu - na czas trwania procesu – używania słownych znaków towarowych **ŠKODA** lub **S.** lub słowno-graficznego znaku towarowego w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym celu kołpaków jak i oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek oznaczonych znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Š. (...) a.s., w szczególności naklejek na kołpaki,

4. określonych w art. 9 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p., tj. roszczeń o wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kołpaków oznaczonych znakami towarowymi **ŠKODA** (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), poprzez zajęcie - na czas trwania procesu – naklejek i kołpaków oznaczonych słownymi znakami towarowymi **ŠKODA** lub **SKODA** lub słowno-graficznym znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Š. (...) a.s., w których posiadaniu jest obowiązany i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego.

Wnieśli także o zagrożenie obowiązanemu, na podstawie art. 756<sup>(2)</sup>§1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>(1)</sup> i 1051<sup>(1)</sup> k.p.c., nakazaniem zapłaty kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 1 - na rzecz (...) i za każdy dzień naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 3 na rzecz Š. (...) a.s.

### **Sąd ustalił, że:**

Uprawnieni – (...) w W. i Š. (...) a.s. w M. są producentami samochodów oraz części i akcesoriów samochodowych, znanych i cieszących się dobrą opinią wśród polskich konsumentów. (dowód: wyciągi z rejestrów przedsiębiorców k.30-118, katalog produktów (...) k.119-170, katalog produktów Š. (...) a.s. k.171-190)

(...) służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych chronionych m.in. dla towarów w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, części zamienne, akcesoria samochodowe):

- słownego **VOLKSWAGEN**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ( (...)) w A. pod nr (...), z pierwszeństwem od 12/12/1997 r.;

- słownego **VW** zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 20/10/1999 r.;

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 12/12/1997 r.;

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 20/09/2012 r. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy (...) k.191-379)

Š. (...) a.s. służą prawa do znaków towarowych chronionych m.in. dla towarów w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, części zamienne, akcesoria samochodowe):

- słownego **ŠKODA** zarejestrowanego w (...) pod nr IR. (...), chronionego w Unii Europejskiej od 15/10/ 2008 r.

- słownego **ŠKODA** zarejestrowanego w (...) pod nr IR. (...), chronionego w Polsce od 11/03/2004 r.

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod IR. (...), chronionego w Unii Europejskiej od 15/10/ 2008 r.

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 19/02/2003 r. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy (...) i (...) k.380-412)

K. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w T. w zakresie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (dowód: informacja z (...) 413) oferuje do sprzedaży, głównie korzystając z portalu internetowego allegro.pl., kołpaki opatrzone znakami towarowymi (...) i Š. (...) a.s., m.in. o wyglądzie: (dowód: wydruki ze stron internetowych k.414-531, 548-567) Naklejki ze znakami towarowymi **VW** i **ŠKODA** dostarczane są kupującemu oddzielnie od kołpaków: (dowód: fotografie k.532-538, dowód zakupu k.539) nie są oryginalnymi produktami uprawnionych. Ich jakość jest bardzo niska. (dowód: oświadczenia k.540-547)

Obowiązany nie ma zgody (...) ani Š. (...) a.s. na używanie ich znaków towarowych. (zaprzeczenie uprawnionych - brak dowodu przeciwnego)

### **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 materialnoprawnym, 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).

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej, regulującego ochronę praw krajowych, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może 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.

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 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 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). 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 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.).

Z załączonych do wniosku świadectw rejestracji (...) i (...) oraz z wydruków z bazy (...) wynika wyłączność (...) w W. i Š. (...) a.s. w M. używania krajowych i wspólnotowych znaków towarowych **VOLKSWAGEN** i **ŠKODA**, zarejestrowanych m.in dla pojazdów i ich części oraz akcesoriów samochodowych. Dla oznaczania towarów identycznych (akcesoria samochodowe) i podobnych (emblematy, naklejki), obowiązany używa oznaczeń identycznych z zarejestrowanymi lub różniących się od nich zaledwie kolorystyką, zresztą tożsamą ze stosowaną przez uprawnionego do znaków (biało-czarno-zielona). Potencjalni klienci obowiązanego mogą więc zostać wprowadzeni w błąd co do pochodzenia oferowanych przez K. B. towarów, w szczególności mogą oni uznać, że dysponuje on zgodą uprawnionych na wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub jest gospodarczo powiązany z (...) i Š. (...) a.s., co gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez niego towarów. Działalność obowiązanego narusza zatem podstawową funkcję znaków towarowych, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru, może także negatywnie wpływać na pełnienie

przez znaki funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do osłabienia zdolności odróżniającej znaków towarowych **VOLKSWAGEN** i **ŠKODA**.

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)

Tak określona wyłączność nie jest jednak 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 stwierdził, że nie dopuszczalne jest używanie znaków towarowych (B.) w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki B., jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. Trybunał uznał zarazem, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa do znaku B. informacyjne użycie znaków B. w sformułowaniach typu: „sprzedaż samochodów B., naprawa oraz konserwacja samochodów B.” (por. wyrok Trybunału w wyroku z 23/02/1999 r., w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. Nederland BV vs R. D.).

ETS rozwinął zaprezentowany pogląd w wyroku z 17/03/2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 (...) Company i G. (...) Finland Oy vs (...) Ltd Oy. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał 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 tego towaru.

Jak stanowi art. 102 rozporządzenia, w przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany (obowiązany) naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, 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. 296 ust. 1 i 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 krajowego znaku towarowego. (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. 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 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 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** wnioskodawcy należycie uprawdopodobnili przyszłe roszczenia: zakazowe i o usunięcie skutków naruszenia (z art. 102 rozporządzenia oraz z art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.), a także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...) i Š. (...) a.s. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących im praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych **VOLKSWAGEN** i **ŠKODA** może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnionych na szkodę majątkową i utratę reputacji. **Wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń zasługuje zatem na uwzględnienie.** Wnioskowane zajęcie ograniczone zostało jednak do towarów stanowiących własność obowiązanego, tylko takie bowiem mogą podlegać zniszczeniu na podstawie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcom należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on 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.)

Nieprzestrzeganie tymczasowych zakazów zagrożone będzie obowiązkiem K. B. zapłaty na rzecz każdego z uprawnionych z osobna kwoty 500 zł za każdy dzień niewykonania tymczasowych zakazów określonych w pkt I.1. i II.1. (art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionym dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

## ZARZĄDZENIE

1. (...)
2. (...)
3. (...)

13/07/2015 r.