

## 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 Piwowska

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

sprawy z wniosku **V. (...)** z siedzibą w W. (RFN)

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

o udzielenie zabezpieczenia

**postanowił:**

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

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...), jej podstron i za pośrednictwem internetowej (...) handlowej (...) oraz magazynowania w tych celach i używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów V. (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa V. (...) z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (...) (C./ (...)), którego ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej

poprzez:

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

2. o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych i zniszczenia tych naszywek w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, a gdyby okazało się to niemożliwe, o nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zniszczenia stanowiących jej własność dywaników samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie 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 V. (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami 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 nią towarów (ul. (...), (...)-(...) W.) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego;

II. w pozostałej części wniossek oddalić;

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

**Sygn. akt XXII GWo 21/16**

## UZASADNIENIE

23 lutego 2016 r. spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec V. (...) z siedzibą w W. wniosła o zabezpieczenie roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z o.o. w G. produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem strony internetowej (...) i jej podstron oraz za pośrednictwem internetowej (...) handlowej (...), i magazynowania w tych celach oraz używania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywaników samochodowych przeznaczonych do samochodów V. (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, które to działania naruszają prawa V. (...) z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (...) (C./ (...)), którego ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej,

poprzez

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

2. o nakazanie obowiązanej usunięcia nadruków, naszywek i napisów z wierzchniej strony stanowiących jej własność dywaników samochodowych i 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 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 V. (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi techniką wgrzewania, będących własnością obowiązanej, 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.

**Sąd ustalił, że:**

V. (...) z siedzibą w W. jest spółką akcyjną (niem. A.) prawa Republiki Federalnej Niemiec, od 1937 r. działającą na rynku produkcji samochodów, części i akcesoriów samochodowych.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante uznał na terytorium Unii Europejskiej, z pierwszeństwem od 3/12/2007 r., ochronę wynikającą z międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego (...) m.in. dla towarów w klasie 12. klasyfikacji nicejskiej, takich jak lądowe pojazdy silnikowe i ich części, ujęte w tej klasie, przyczepy do pojazdów i ich części zawarte w tej klasie, silniki do pojazdów lądowych, opony do kół pojazdów, obręcze do kół jezdnych, kompletnych kół pojazdów i ich części, systemów alarmowych pojazdów silnikowych, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą dla lądowych pojazdów silnikowych. (dowód: świadectwo rejestracji k.52-56, informacja o uznaniu ochrony k.57)

V. (...) prowadzi autoryzowaną sieć dystrybucji, przez którą sprzedaje produkowane przez nią samochody osobowe oraz oryginalne części zamienne i akcesoria, takie jak np. dywaniki samochodowe, opatrzone jej znakami towarowymi. Znak (...) jest przez uprawnioną intensywnie używany dla oznaczenia sportowej wersji modelu GOLF samochodu marki V., a także dla kolekcji ubrań i akcesoriów „V. (...), stworzonej dla zbudowania przywiązania odbiorców do marki V. i modelu samochodu V. (...). W wielu spośród tych artykułów podkreślone są detale w kolorze czerwonym:

(dowód: wydruki ze stron internetowych k. 58-63, katalog k. 64-79, 80-99)

Obowiązana nie jest autoryzowanym dystrybutorem tych produktów, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z V. (...). Nie uzyskała zgody uprawnionej na używanie jej znaku towarowego 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.100-105, wydruk z (...) k.106-107)

Za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro.pl i sklepu internetowego pod adresem (...) obowiązana oferuje i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe przeznaczone do samochodów marki V. (...) w ciemnej kolorystyce, opatrzone naszywkami z napisem . Obowiązana zwraca szczególną uwagę nabywców na fakt wykończenia dywaników czerwoną lamówką w sposób, w jaki wykończone są oryginalne dywaniki produkowane przez uprawnioną: Oferuje również tańsze zamienniki dywaników przeznaczonych do samochodów marki V. (...), które nie są obszyte czerwoną lamówką i nie są opatrzone napisem na ich wierzchniej stronie. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.108-387, 473-585, protokół notarialny k.388-414, 415-472)

26 listopada 2014 r. uprawniona nabyła od obowiązanej dywaniki samochodowe o wyglądzie: (dowód: oświadczenie k.585, 588, faktura k.587, fotografie k.589-595)

### **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 naruszcycielowi 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 stwierdził, że niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych (...) 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. (wyrok Trybunału w wyroku z 23/02/1999 r., w sprawie C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG oraz (...) Nederland BV vs Roland Karel Deenik).

ETS 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 skłoniąca 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 Müllhens , 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 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. 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 obowiązanej 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 zaofiarowanego przez wnioskodawcę materiału dowodowego wynika w sposób niewątpliwy prawo wyłączne V. (...) do słownego znaku towarowego (...), chronionego m.in. dla samochodów i ich części. Dla towarów do nich podobnych (komplementarnych), jakimi są akcesoria samochodowe (dywaniki) obowiązana używa oznaczenia podobnego – części znaku towarowego tożsamej z modelem pojazdu, do którego dywaniki są przeznaczone. Czarno-czerwona kolorystyka oznaczenia oraz odwołanie w informacji handlowej do marki pojazdu (V.), będącego drugim z elementów zarejestrowanego znaku towarowego, sprawia, że potencjalni nabywcy mogą być błędnie przekonani o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, z których wynika uprawnienie obowiązanej do korzystania ze znaku (...).

Sposób używania oznaczenia, wyrazistego, umieszczanego na wierzchniej stronie dywaników samochodowych, wykracza zdecydowanie poza granice dopuszczalnego informacyjnego używania znaku towarowego przez osoby trzecie. Działanie spółki (...) należy więc uznać za bezprawne. Uprawniona może zatem żądać zaniechania przez obowiązaną spółkę tego rodzaju działań na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1b rozporządzenia, istnieje bowiem możliwość błędnego uznania przez nabywcę, że obowiązana jest gospodarczo powiązana z V. (...), co upoważnia ją do używania jej znaku towarowego. **Wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń zakazowych zasługuje zatem na uwzględnienie, zarówno w zakresie tymczasowych zakazów, jak i zajęcia towarów opatrzonych kwestionowanymi oznaczeniami.**

Sąd uznał, że wnioskodawczyni należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla V. (...) skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaku towarowego może skutkować utratą jego zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową. V. (...) nie ma przy tym żadnej możliwości kontroli jakości dywaników samochodowych oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod jej znakiem towarowym.

Zastosowane przez Sąd sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcy należytą ochronę prawną, a obowiązanej 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, bardziej o charakterze stylistycznym niż merytorycznym, uzasadniało orzeczenie o częściowym oddaleniu żądań.

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. (...)

29/02/2016 r.