

*Sygn. akt XXII GWo 40/16*

## POSTANOWIENIE

*Dnia 6 kwietnia 2016 r.*

*Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII*

*Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych*

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) Ltd w L. (Cypr)

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

29 marca 2016 r. (...) S.A w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

**a.** zakazanie (...) Ltd w L. używania znaku słownego **XTRADE** w związku ze świadczeniem przez obowiązaną lub promocją usług finansowych, pośrednictwa i doradztwa finansowego, usług brokerskich i maklerskich, w tym usług świadczonych przez Internet, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a także usług doradztwa finansowego i szkoleń w zakresie działalności finansowej;

**b.** zakazanie obowiązanego używania dla tych usług znaku słowno-graficznego

**c.** zakazanie obowiązanego używania dla tych usług znaku słowno-graficznego;

**d.** zakazanie obowiązanego używania znaku słownego **XTRADE** jako nazwy domen internetowych, w tym w domenie (...),

poprzez:

**a.** zakazanie obowiązanego używania znaku słownego **XTRADE** w związku ze świadczeniem przez nią lub promocją usług finansowych, pośrednictwa i doradztwa finansowego, usług brokerskich i maklerskich, w tym usług świadczonych przez Internet, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a także usług doradztwa finansowego i szkoleń w zakresie działalności finansowej,

**b.** zakazanie obowiązanego używania dla tych usług znaku słowno-graficznego

**c.** zakazanie obowiązanego używania dla tych usług znaku słowno-graficznego,

**d.** zakazanie obowiązanego używania znaku słownego **XTRADE** jako nazwy domen internetowych, w tym w domenie (...).

**Sąd ustalił:**

(...) S.A. w W. jest domem maklerskim o zasięgu europejskim prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ma oddziały m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, w Czechach, Portugalii, Rumunii i na Słowacji. Umożliwia inwestorom dostęp do rynków finansowych w dowolnym miejscu i czasie. Oferuje swym klientom dostęp do rynku OTC, pozwalający inwestować w zmiany kursów walut, akcji i cen towarów bez ich rzeczywistego nabywania. Uprawniona stworzyła środowiska informatyczne dla potrzeb transakcji pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, których ceny są oparte na instrumentach bazowych z różnych rynków. Jej autorskimi rozwiązaniami są platformy transakcyjne: (...) (dowód: wydruki ze stron internetowych k.31-32, 34-40, informacja k.33, film konkursowy k.41, odpis z KRS k.277-286)

Spółka (...) była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce, jak i za granicą. (dowód wydruk ze strony internetowej k.42-44) Buduje swoją pozycję na rynku, ponosząc związane z tym wysokie koszty. (dowód: informacja o budżecie za lata 2010-2015 k.45) Artykuły opisujące (...) ukazują się w prasie krajowej i zagranicznej. Uprawniona była wielokrotnie notowana w rankingu prestiżowego amerykańskiego magazynu (...). (dowód: artykuły prasowe k.46-91) Spółka prowadzi także szeroko zakrojoną kampanię reklamową w tzw. social media. Za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak (...) zamieszcza reklamy i promuje swoje usługi. (dowód: wywiady dostępne w serwisie (...) – płyta CD, przykładowe spoty reklamowe z serwisu youtube - płyta CD k.92-93) (...) jest również zaangażowana w sponsoring popularnych na całym świecie zawodów sportowych, w szczególności wyścigów Formuły 1. (dowód: wywiad – płyta CD k.94-95)

Uprawniona prowadzi szkolenia w zakresie szeroko pojętego tradingu organizowane przez Internet. Edukację klientów w zakresie ekonomii i biznesu realizuje poprzez udostępnianie im m.in. darmowych wydawnictw książkowych. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.96-98, prezentacja w serwisie youtube – płyta CD k.99)

(...) S.A. jest uprawniona jest do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego: zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej 17 maja 2010 pod numerem (...). z pierwszeństwem od 10 września 2009 r. dla usług w klasie 36 klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe). Znak ten, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) i w WIPO pod nr (...), jest także przedmiotem ochrony krajowej. (dowód: lista znaków towarowych k.100, zgłoszenia k.101, 102, decyzja k.103-104, wyciąg z rejestru k.105, certyfikat rejestracji k.106-107)

(...) Ltd. z siedzibą w L. jest licencjonowaną firmą inwestycyjną podlegającą dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Zgodnie z informacją zawartą na stronie cypryjskiego urzędu nadzoru finansowego (C. S. and E. C. - (...)), obowiązana prowadzi działalność w zakresie usług finansowych na terenie całej Unii Europejskiej (dowód: wydruk ze strony internetowej k.225), m.in. za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www(...), dostępnej w wielu językach, w tym hiszpańskim, niemieckim, francuskim i włoskim. (dowód: wydruk ze strony internetowej k. 108-109) D. (...)m istnieje od 2000 r., a w marcu 2015 przeszła na własność (...) Ltd. (dowód: raport dla domeny (...) k.110-224) Prowadząc kampanię promocyjną swoich usług za pomocą pozycjonowania stron oraz wyszukiwarki internetowej G. obowiązana używa słów kluczowych „(...)” (dowód: wydruk ze strony internetowej k.241-243)

W swej działalności (...) Ltd. posługuje się słowno-graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...) w L. i O.C. (...) Ltd. w L.:

<b>Zgłaszający</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Znak towarowy</b>	<b>Data zgłoszenia</b>	<b>Data rejestracji</b>	<b>Numer prawa wyłącznego</b>	<b>Klasyfikacja nicejska</b>	<b>Kraj zgłoszenia</b>	<b>Baza</b>
(...)	(...) (...)		25.05.2010	25.05.2010	(...)	36	Australia	G. B. D.

O.C. (...) LTD.	fx (...) A. (...)		03.12.2009	30.08.2010	(...)	36	UE	OHIM
O.C. (...) LTD.	A.		03.12.2009	28.06.2010	(...)	9, 35, 36	UE	OHIM
O.C. (...) LTD.	(...)O. (...)		07.10.2015		(...)	9, 35, 36, 41	UE	OHIM
O.C. (...) LTD	(...)		07.07.2014	07.01.2015	(...)	9, 35, 36, 41	UE	OHIM

(dowód: certyfikat k.248, wydruki z bazy OHIM k.249-256)

Za pośrednictwem sklepu internetowego GooglePlay uprawniona oferuje aplikację mobilną xStation umożliwiającą obrót online instrumentami pochodnymi – kontraktami na różnicę (CFD) oraz opcjami opartymi o waluty, towary i akcje. Po wpisaniu w wyszukiwarce GooglePlay frazy „xtb”, pojawia się w ofercie nie tylko aplikacja spółki (...), ale także konkurencyjna aplikacja obowiązanej - (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.244-247)

Uprawniona dowiedziała się o działalności obowiązanej ze skarg klientów, którzy mieli problemy z odróżnieniem platform usługowych należących do (...) i (...). Pomyłki polegały najczęściej na tym, że klienci zakładali konta na portalu www(...) myśląc, że rejestrują się w serwisie prowadzonym przez uprawnioną. Zdarzały się one także klientom korzystającym już z usług uprawnionej, którzy dostając wiadomości e-mail od obowiązanej byli przekonani, że korespondują z (...). Przypadki takie odnotowano nie tylko w Polsce, ale i w oddziałach uprawnionej znajdujących się w Czechach, we Francji, w Portugalii, w Rumunii i na Słowacji. (dowód: tłumaczenie transkrypcji rozmowy telefonicznej wraz z wydrukami z poczty elektronicznej k.226-238, nagrania rozmów telefonicznych k.239-240)

### **Sąd zważył:**

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

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 ) 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 )

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, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) 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 pomiędzy 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 rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu 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 unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanej naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2b art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c)przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d)używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e)używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f)używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi zaś, 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. 2 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

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 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 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.)

**W ocenie Sądu** spółka (...) należyście uprawdopodobniła fakt, iż przysługuje jej na terytorium Polski ochrona unijnego i krajowego słowno-graficznych znaków towarowych dla usług w klasie 36. klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe).

Obowiązana prowadzi na terytorium Unii Europejskiej działalność gospodarczą, świadcząc usługi identyczne, z tymi dla których chronione są znaki uprawnionej i podobne do nich (usług finansowe, pośrednictwa i doradztwa finansowego, usługi brokerskie i maklerskie). Używa przy tym oznaczeń: słownego **XTRADE** oraz słowno-graficznych i , które nie są identyczne. Można je uznać za podobne, kojarzące się ze znakami uprawnionej przez prawie identyczny element słowny X-TRADE / XTRADE. Należy jednak uznać, że stopień jego dystynktywności dla usług tego rodzaju nie jest wysoki. Co więcej, znaki uprawnionej są (także z racji opisowości w tym elemencie) zarejestrowane jako słowno-graficzne, z charakterystyczną graficznie literą **X**. Oznaczenia obowiązanej są znacznie

bardziej stonowane, nie zawierają także elementu (...) S.A.”, który istotnie wyróżnia znaki uprawnionej i nie powinien być pomijany przy ocenie podobieństwa.

Jakkolwiek więc zawierają one identyczny element słowny „X TRADE” to – w przekonaniu Sądu – brak podstaw do stwierdzenia, że używanie kwestionowanych oznaczeń stwarza ryzyko konfuzji konsumenckiej, że znaczna liczba klientów obowiążanej mogłaby uznać, iż usługi świadczy uprawniona do znaków. Klientami zainteresowanymi usługami obu spółek są osoby z pewnością dobrze zorientowane, dbające o własne interesy, które przed podjęciem decyzji mogącej mieć dla nich określony (także negatywny) skutek finansowy z pewnością zapoznają się z treściami stron internetowych, nie poprzestając na skojarzeniu XTRADE z (...) S.A. Dodatkowym argumentem przeciwko udzieleniu zabezpieczenia jest długotrwała obecność na rynku finansowym przeciwstawianych sobie oznaczeń, sama uprawniona przyznaje, że nazwa domeny internetowej jest używana od 2010 r.

Zdaniem Sądu, ustalone okoliczności przemawiają przeciwko udzieleniu zabezpieczenia ze względu na nieuprawdopodobnienie roszczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia. Decyzja w tym względzie powinna być poprzedzona przedstawieniem jej stanowiska przez obowiążaną. Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu wniosku. (art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

## ZARZĄDZENIE

**1.**(...)

**2.** (...)

**3.** (...)

(...)