

## POSTANOWIENIE

*Dnia 29 kwietnia 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 kwietnia 2016 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) w M. (RFN)

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o udzielenie zabezpieczenia

### ***postanawia:***

***I.*** udzielić B. A. w M. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. używania w obrocie handlowym słownych znaków towarowych Unii Europejskiej **BMW** nr (...) i **MINI** nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym lub oznaczania własnej działalności, a w szczególności: na ramach tablic rejestracyjnych pojazdów, nalepek na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych, w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...) w postaci słów: „(...)” lub „(...)” lub „(...)”, poprzez zakazanie obowiązującym – na czas trwania postępowania - używania w obrocie handlowym, w celu oznaczenia własnej działalności i jej reklamy słownego unijnego znaku towarowego **BMW** nr (...) i słownego unijnego znaku towarowego **MINI** nr (...) na ramach tablic rejestracyjnych pojazdów, na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych i w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...) w sformułowaniach: „(...)” lub „(...)” lub „(...)”;

2. o zakazanie obowiązującym używania w obrocie handlowym graficznych znaków towarowych Unii Europejskiej: nr (...), nr (...), nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym lub oznaczania własnej działalności, w szczególności: na ramach tablic rejestracyjnych pojazdów, nalepek na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych, w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...), poprzez zakazanie obowiązującym - na czas trwania postępowania - używania w obrocie handlowym, w celu informacyjnym, reklamowym i oznaczenia własnej działalności graficznych unijnych znaków towarowych: nr (...) , nr (...), nr (...), a przede wszystkim używania oznaczeń graficznych lub słowno-graficznych: **B. (...) C.** , (...), **(...) (...) I B. (...)** , **(...) Serwis (...)** , **(...) Serwis (...)** , **(...)** ;

3. o nakazanie zniszczenia przez obowiązane będących ich własnością materiałów i nośników reklamy, w szczególności: ramek do tablic rejestracyjnych do pojazdów, banerów, flag, ulotek reklamowych, nośników reklamy na których umieszczone są graficzne znaki towarowe Unii Europejskiej: nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) lub słowne znaki towarowe Unii Europejskiej: **BMW** nr (...) lub **MINI** nr (...) w sformułowaniach: „(...)” i „(...)” poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – będących własnością i znajdujących się w dyspozycji obowiązanych towarów w postaci: ramek do tablic rejestracyjnych do pojazdów, banerów, flag, ulotek reklamowych, nośników reklamy na których umieszczone są graficzne unijne znaki towarowe nr (...), nr (...),nr (...),nr (...) albo słowne znaki unijne **BMW** nr (...) lub **MINI** nr (...) w sformułowaniach: „(...)” i „(...)”, i oddanie ich pod dozór osoby trzeciej, obowiązanych albo uprawnionej,

b. nakazanie usunięcia – na czas trwania procesu – ze znajdujących się w dyspozycji obowiązanych nośników reklamy zewnętrznej z budynku oraz nalepek z samochodów, wykorzystujących graficzne unijne znaki towarowe nr (...), nr (...),nr (...),nr (...) albo słowne unijne znaki towarowe **BMW** nr (...), **MINI** nr (...) w sformułowaniach: „(...)” i „(...)”, „(...)”, (...);

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

**III.** zagrozić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. obowiązkiem zapłaty na rzecz B. A. w M. kwot po 1.500 (tysiąc pięćset) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach I.1, I.2 i I.3b ;

**IV.** wyznaczyć B. A. w M. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. powództwa obejmującego roszczenia z pkt I.

**Sygn. akt XXII GWo 46/16**

## UZASADNIENIE

26 kwietnia 2016 r., po uzupełnieniu braków formalnych, spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. A. z siedzibą w M. wniosła o:

1. udzielenie zabezpieczenia roszczeń uprawnionego o zakazanie (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. używania w obrocie handlowym praw ochronnych na słowne znaki towarowe Unii Europejskiej BMW nr (...) i MINI nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym lub oznaczania własnej działalności, a w szczególności: na ramach tablic rejestracyjnych do pojazdów, nalepek na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych, w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...) w postaci słów: „(...)” lub „(...)” lub „(...)”, poprzez: zakazanie – na czas trwania procesu - (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością używania w obrocie handlowym, w celu oznaczenia własnej działalności i jej reklamy, na czas trwania procesu słownego unijnego znaku towarowego BMW nr (...) i słownego unijnego znaku towarowego MINI nr (...) w szczególności na ramach tablic rejestracyjnych do pojazdów, na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych i w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...) w postaci słów: „(...)” lub „(...)” lub „(...)”;

2. udzielenie zabezpieczenia roszczeń Uprawnionego o zakazanie (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. używania w obrocie handlowym praw ochronnych na graficzne znaki towarowe Unii Europejskiej: nr (...), nr (...),nr (...),nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym lub oznaczania własnej działalności, w szczególności: na ramach tablic rejestracyjnych do pojazdów, nalepek na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych, w materiałach reklamowych, w tym w Internecie na stronie internetowej (...) poprzez: zakazanie - na czas trwania procesu - (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością używania w obrocie handlowym, w celu informacyjnym, reklamowym i oznaczenia własnej działalności graficznych unijnych znaków towarowych: nr (...), nr (...),nr (...),nr (...), a przede wszystkim zakazanie używania w następujących postaciach: 1) B. (...) C.; 2) NIEZALEŻNY SERWIS ; 3) NIEZALEŻNY SERWIS ; 4) (...) (...)l B. (...); 5) (...) Serwis (...), 6) (...) Serwis (...), 7) (...);

3. udzielenie zabezpieczenia roszczeń Uprawnionego o nakazanie zniszczenia przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będących własnością (...) sp. z o.o. lub (...) sp. z o.o. materiałów i nośników reklamy, w szczególności ramek do tablic rejestracyjnych do pojazdów, banerów, flag,

ulotek reklamowych, nośników reklamy na których umieszczone są graficzne znaki towarowe Unii Europejskiej: nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) lub słowne znaki unijne BMW nr (...) lub MINI nr (...) w postaci słów „(...)” i „(...)” poprzez:

3.1. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – będących własnością i znajdujących się w dyspozycji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością towarów w postaci: ramek do tablic rejestracyjnych do pojazdów, banerów, flag, ulotek reklamowych, nośników reklamy na których umieszczone są graficzne unijne znaki towarowe nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), lub słowne znaki unijne BMW nr (...), MINI nr (...) w postaci słów „(...)” i „(...)” i oddanie ich pod dozór osoby trzeciej, obowiązanego albo uprawnionego.

3.2. nakazanie usunięcia – na czas trwania procesu – ze znajdujących się w dyspozycji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nośników reklamy zewnętrznej z budynku oraz nalepek z samochodów, wykorzystujących graficzne unijne znaki towarowe nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), lub słowne znaki unijne BMW nr (...), MINI nr (...) w postaci słów „(...)” i „(...)”, „(...)”, „(...)”, (...).

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. uprawniona wniosła także o zagrożenie spółce (...) nakazaniem zapłaty na rzecz B. A. kwoty 1.500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach 1, 2 i 3.2.

#### **Sąd ustalił, że:**

Spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. A. z siedzibą w M. jest producentem znanych na całym świecie luksusowych samochodów osobowych i motocykli wytwarzanych od 1928 r. Pojazdy marek (...) cieszą się popularnością wśród nabywców, są cenione ze względu na ich wysoką jakość i niezawodność. (dowód: wypis z rejestru handlowego k.18-25, wydruki ze stron internetowych k.26-34)

B. A. jest uprawniona do unijnych znaków towarowych:

- słownego **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO) pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r., dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdów i silników oraz ich elementów i części zamiennych),

- słownego **MINI**, zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r., dla towarów w klasach 12, 28, 36-37 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy lądowe i ich silniki; części),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdów i silników oraz ich elementów i części zamiennych),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 29/04/2015 r. dla towarów i usług w klasach 2-45 klasyfikacji nicejskiej,

- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/12/2010 r. dla towarów i usług w klasach 30, 32, 41 klasyfikacji nicejskiej (m.in. kawa, herbata, kakao, cukier, wody mineralne, edukacja)

- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 2/03/2005 r. dla towarów i usług w klasach 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27-28 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich części; silniki do pojazdów lądowych, akcesoria samochodowe),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...), z pierwszeństwem od 27/10/2011 r. dla towarów i usług w klasach 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24-28 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy, rowery i akcesoria rowerowe, urządzenia służące do poruszania się na lądzie). (dowód: świadectwa rejestracji, wydruki z bazy EUIPO k.48-104)

Powiązane ze sobą personalnie - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, a także konserwacji i naprawy pojazdów. Należą do Grupy C. działającej na terenie całej Unii Europejskiej, zajmującej się profesjonalną sprzedażą nowych samochodów różnych marek w cenach znacznie korzystniejszych od oferowanych przez innych dealerów. (dowód: odpisy z KRS k.35-47, wydruk ze strony internetowej k.158)

Dla oznaczenia swojej działalności gospodarczej i w jej reklamie, w tym na stronie internetowej (...): obowiązane w szerokim zakresie wykorzystują znaki towarowe: słowny **BMW**, słowno-graficzny , słowny **MINI** oraz oznaczenie wysoce podobne do słowno-graficznych znaków i , m.in. na ramach tablic rejestracyjnych, na których umieszczają informacje o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej **(...)(...)| B. (...)**". (dowód: wydruki ze stron internetowych k.150-151,154-157)

Obowiązane nie są powiązane gospodarczo z uprawnioną. Nigdy nie uzyskały jej zgody na używanie unijnych znaków zarejestrowanych na rzecz B. A.. (dowód: korespondencja k.105-149, 152-153)

### **Sąd zważył:**

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club )

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

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)

Wyłączność uprawnionego używania unijnego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę unijnego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Przy wykładni tego przepisu warto odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego BMW w związku ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znak przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków BMW, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji unijnych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków **BMW** w sformułowaniach typu: sprzedaż

samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW. (cyt. za Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17/03/2005 r. wyroku 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. (...) 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. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest 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.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). **Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle** przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /prawdopodobieństwo, możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należyć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie Gillette ETS stwierdził: Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaku unijnego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np., jak w tym przypadku, naprawy lub sprzedaży samochodów marki BMW. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym unijnym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta samochodów, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnioną z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią.

**Uprawnienie z art. 12c nie rozciąga się na słowno-graficzne znaki towarowe** , , i oraz na znaki słowne **BMW** i **MINI** w sformułowaniach mogących wprowadzać w błąd potencjalnego nabywcę co do istnienia między stronami związków gospodarczych. W przekonaniu Sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znaków w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania marki samochodów naprawianych przez obowiązane wystarczające będzie, w każdym wypadku, użycie oznaczeń słownych **BMW** i **MINI** w ścisłym związku ze wskazaniem marek samochodów naprawianych lub oferowanych do sprzedaży. Tak

sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. Używając ich wyłącznie w funkcji wskazania marki pojazdów sprzedawca należycie zabezpieczy swoje interesy. Krótka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa **BMW** lub **MINI** pozwoli w sposób jasny, w pełni zrozumiały i kompletny poinformować nabywców usług oferowanych przez obowiązanego o przedmiocie prowadzonej przez niego działalności. Muszą one jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz tak, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy jakie usługi świadczą, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 17/06/2015 r. ICSK 327/14)

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na stronach internetowych przedsiębiorców umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji i reklamy, czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Należy zadbać o wyeliminowanie takich sformułowań, które wskazują na producenta pojazdów, odwołują się do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku przedstawiania przez obowiązanego ich oferty i eksponowania przy tym znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane na ich rzecz, sugerującego istnienie pomiędzy nimi a uprawnioną związków gospodarczych, wykorzystującego renomę znaków B. (...). W żadnym razie nie może to być traktowane jako działanie niezbędne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powiązań łączyło się z naruszeniem wartości znaków poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z ich charakteru odróżniającego albo renomy. Do uznania, że działanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle wystarczy, aby wystąpiła jedna ze wskazywanych przez ETS przesłanek.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanego naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a 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 naruszania, 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 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 uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązane 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 wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Z załączonych do wniosku wydruków z bazy EUIPO oraz świadectw rejestracji wynika wyłączność B. A. używania unijnych znaków towarowych **BMW** (nr (...) i (...)), **MINI** (nr (...), (...) i (...)) zarejestrowanych m.in. dla pojazdów i silników oraz ich elementów i części zamiennych. Dla oznaczania identycznych lub podobnych do towarów dla których znaki są chronione (komplementarnych) usług ich sprzedaży i naprawy obowiązane używają oznaczeń identycznych bądź – jak w przypadku znaków słowno-graficznych - oznaczeń wysoce podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz B. (...). Potencjalni klienci obowiązanych mogą więc zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że obowiązane należą do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej i serwisowej, w szczególności mogą uznać, że dysponują one zgodą na świadczenie usług pod oznaczeniami uprawnionej, jak również gospodarczo są powiązane z B. A.. Działalność obowiązanych narusza zatem podstawową funkcję znaków towarowych, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru/usług, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez znaki funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do osłabienia zdolności odróżniającej znaków towarowych uprawnionej.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła przyszłe roszczenia zakazowe i żądania usunięcia skutków naruszenia (z art. 102 rozporządzenia i art. 286 p.w.p.), a także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla B. (...) skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych uprawnionej może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową. Dlatego też wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń zakazowych zasługuje na uwzględnienie.

Udzielając zabezpieczenia Sąd zastosował tymczasowe zakazy i objął zajęciem nośniki reklamowe i towary, co do których użycie znaków **BMW** i **MINI** zostało uprawdopodobnione. Zastosowane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią wnioskodawcy należyłą ochronę prawną, a obowiązanych nie obciążą ponad potrzebę, mogą oni 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.) Ingerencja Sądu w treść sposobów zabezpieczenia przyszłych żądań, przez sformułowanie nakazów w sposób odmienny od wniosku, jednak bez wykroczenia poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionej Sąd zagroził spółce (...) obowiązkiem zapłaty na rzecz B. A. kwoty 1.500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie I.1, I.2. i I.3b postanowienia. (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.)

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. (...)

(...)