

## POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **D. P.** ( ... )

z udziałem **O. R.**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

18 kwietnia 2016 r. D. P. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie O. R. używania oznaczenia **GOLDEN PLACE** identycznego z unijnym znakiem towarowym **GOLDEN PLACE** nr (...) w odniesieniu do biżuterii, zegarków, ozdób wykonanych z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usług sprzedaży hurtowej lub detalicznej biżuterii, poprzez zakazanie obowiązanemu - do czasu prawomocnego zakończenia procesu używania oznaczenia **GOLDEN PLACE** w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanego, dla oznaczenia biżuterii, zegarków, ozdób wykonanych z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usług sprzedaży hurtowej lub detalicznej biżuterii. Na podstawie art. 756<sup>2</sup> k.p.c., wniósł także o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia.

### **Sąd ustalił:**

D. P. jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego **GOLDEN PLACE** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...) z pierwszeństwem od 10 sierpnia 2015 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 14. (kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje; pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki; przyrządy do mierzenia czasu; ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami; zawieszki z metali szlachetnych; artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego; breloczki do kluczy z metali szlachetnych; bransoletki identyfikacyjne [biżuteria]; ozdoby [biżuteria]; biżuteria i wyroby jubilerskie; wyroby jubilerskie wykonane ze srebra; biżuteria ze złota; wyroby jubilerskie wykonane z brązu; biżuteria wykonana z metali szlachetnych; biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych; biżuteria ze złotem; biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych; biżuteria, zegary i zegarki; biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych; wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych; biżuteria z diamentami; pierścionki [biżuteria]; perły [biżuteria]; perły; imitacje pereł) oraz 35. (usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią; usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią). (dowód: wydruk z bazy (...) k.18-20, certyfikat rejestracji k.22-26)

Uprawniony jest współwłaścicielem sklepu oferującego pod znakiem towarowym **GOLDEN PLACE** biżuterię i wyroby jubilerskie. (dowód: umowa licencyjna k.28-33, potwierdzenie uiszczenia opłaty k.35, 36, zaświadczenie k.38-41, reklama k.42, wydruk ze strony internetowej k.44-75)

O. R. jest abonentem domeny internetowej golden-place.pl zarejestrowanej przez (...) w dniu 20 marca 2015 r. (dowód: informacje k.77-80) Z początkiem 2016 r. na stronie internetowej utworzonej w tej domenie reklamowane są biżuteria i wyroby jubilerskie oraz usługi ich sprzedaży - supermarkety biżuteryjne pod nazwą **GOLDEN PLACE** prowadzone przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.82-95)

### **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)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanej naruszenia 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 uzna, 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.

**W ocenie Sądu** D. P. należycie uprawdopodobnił, że służy mu prawo wyłączne do słownego znaku towarowego **GOLDEN PLACE** chronionego w Unii Europejskiej dla towarów i usług w klasach 14. i 35. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla biżuterii i usług jej sprzedaży detalicznej. Z zaoferowanego w sprawie materiału dowodowego wynika, że obowiązany jest abonentem nazwy domeny internetowej (...) Nie wynika z niego jednak, że to on jest użytkownikiem strony internetowej, na której reklamowane są z użyciem oznaczenia **GOLDEN PLACE** towary (biżuteria) i usługi ich sprzedaży. Tymczasem sam fakt bycia abonentem domeny internetowej nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 (...)) Nie można więc uznać za uprawdopodobnionych roszczeń zakazowych określonych w art. 9 ust. 3, wynikających z faktu naruszenia przez obowiązanego prawa do unijnego znaku towarowego **GOLDEN PLACE** zarejestrowanego na rzecz wnioskodawcy na któryś ze sposobów stypizowanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia. Przeciwnie, z akt sprawy sygn. (...) znany jest Sądowi fakt, że użytkownikiem strony internetowej pod adresem [www.golden-place.pl](http://www.golden-place.pl) jest (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Jej relacji, w rozumieniu powiązań gospodarczych z O. R. uprawniony w żaden sposób nie wyjaśnił. Nie wynikają one w szczególności z wydruków ze strony internetowej (k.82-95), dotyczących wyłącznie działalności spółki (...). **Uznając przysługujące roszczenie za nieuprawdopodobnione Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.** ( a contrario art. 730<sup>(1)</sup>k.p.c.)

## ZARZĄDZENIE

- (...)
- (...)
- (...)

(...)