

Sygn. akt XXII GWo 53/16

POSTANOWIENIE

Dnia 9 maja 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 9 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) N.V. z siedzibą w R.

z udziałem **Firmy (...) spółki jawnej W. i Z. G.** w B.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić (...) N.V. w R. zabezpieczenia roszczeń:

a. o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych **LIPTON** nr nr (...), (...), (...) i (...), poprzez zakazanie Firmie (...) spółce jawnej W. i Z. G. w B. – na czas trwania procesu – przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania herbaty opatrzonej tymi znakami, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą;

b. o nakazanie wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **LIPTON** nr nr (...), (...), (...) i (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą, poprzez zajęcie stanowiącej własność obowiązanej i znajdującej się w jego dyspozycji, herbaty w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą i oddanie jej pod dozór na koszt obowiązanej;

2. w pozostałej części wniosek oddalić;

3. wyznaczyć (...) N.V. w R. dwutygodniowy termin do wystąpienia wobec Firmy (...) spółki jawnej W. i Z. G. w B. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt 1.

Sygn. akt XXII GWo 53/16

UZASADNIENIE

Spółka akcyjna prawa niderlandzkiego (...) N.V. w R. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń :

1. o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych **LIPTON** nr nr (...), (...), (...) i (...), poprzez zakazanie Firma (...) spółce jawnej W. i Z. G. w B. – na czas trwania procesu – przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania herbaty opatrzonej tymi znakami, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą;

2. o nakazanie zniszczenia i/lub wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **LIPTON** nr nr (...), (...), (...) i (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą, poprzez zajęcie, znajdującej się w dyspozycji obowiązanej, herbaty opatrzonej tymi znakami, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą i oddanie jej pod dozór na koszt obowiązanej.

Na podstawie art. 756⁽²⁾ w zw. z art. 1050⁽¹⁾ i 1051⁽¹⁾ k.p.c., (...) N.V. wniosła ponadto o zagrożenie spółce (...) obowiązkiem zapłaty na jej rzecz kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w pkt 1.

Sąd ustalił, że (...) N.V. z siedzibą w R. jest producentem herbaty oferowanej w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **LIPTON**. (dowód: wypis z rejestru handlowego k.23-32, oświadczenie k.88-90, fotografie k.91-96, opakowania) Jest on uprawniony z rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante unijnych znaków towarowych : nr (...) **LIPTON**, z pierwszeństwem od 29/02/2000 r., nr (...) z pierwszeństwem od 16/02/2001 r., nr (...) z pierwszeństwem od 16/02/2005 r., a ponadto do międzynarodowego znaku towarowego (...) ze wskazaniem Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, z pierwszeństwem od 12/05/2009 r., chronionych m.in. dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej – herbaty. (dowód: świadectwa rejestracji oraz wydruki z bazy OHIM i WIPO k.33-66)

Firma (...) spółka jawna W. i Z. G. w B. wprowadza do obrotu herbatę pod nazwą handlową LIPTON, w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **LIPTON**, pochodzącą ze Sri Lanki, nie przeznaczoną do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej, nie wprowadzoną do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą. (dowód: odpis z KRS k.86-87, oświadczenie k.83-85, fotografie k.67-82, opakowania) W braku zgody (...) N.V. na używanie jej znaków towarowych **LIPTON** i braku jego własnego prawa, używanie przez obowiązanego identycznych oznaczeń dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki zostały zarejestrowane, jest bezprawne.

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 (obowiązanego) 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) 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)

Równocześnie jednak art. 13 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzono go nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 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 :

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, 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 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. 730¹ 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 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 (...)V. należycie uprawdopodobniła, iż służą jej prawa wyłączne do słownego i graficznych znaków towarowych **LIPTON**, chronionych w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. herbaty. Dowody rzeczowe, fotografie i oświadczenia przekonują, że Firma (...) spółka jawna W. i Z. G. w B. wprowadza do obrotu i oferuje w Polsce, herbatę w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, która nie została wcześniej wprowadzona do obrotu przez uprawnioną ani za jej zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązana używa więc identycznych oznaczeń, oferując i wprowadzając do obrotu identyczne towary. Narusza w ten sposób prawa wyłączne (...) N.V., której służą roszczenia zakazowe i żądanie usunięcia powstałych już skutków naruszeń, przez wycofanie z rynku, stanowiącej własność obowiązanej herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi **LIPTON**, która nie została wprowadzona do obrotu po raz pierwszy przez uprawnioną ani za jej zgodą. (stosownie do art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 2a cyt. rozporządzenia oraz art. 102 ust. 1 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Należy jednak przy tym uczynić zastrzeżenia co do konieczności skonkretyzowania przyszłych roszczeń zakazowych, stosownie do uprawnień przyznanych właścicielowi unijnego znaku towarowego w art. 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia, uwzględniając sposób działania obowiązanej (formy używania przezeń znaków **LIPTON**).

Uprawniona w należyty sposób uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...) N.V. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych **LIPTON** może skutkować utratą ich wartości ekonomicznej oraz narażeniem uprawnionej na szkodę majątkową, godzi także w renomę przedsiębiorcy.

Żądane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią one uprawnionej należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych ani interesów gospodarczych innych osób. (art. 730⁽¹⁾ w zw. z art. 747 pkt 1 i art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Sąd ograniczył jednak zajęcie do towarów stanowiących własność obowiązanej, tylko takie bowiem mogą podlegać wycofaniu z obrotu i/lub zniszczeniu, o którym mowa w art. 286 p.w.p., o zabezpieczenie którego to roszczenia wnioskuje (...) N.V. w pkt 2.

Sąd uznał, że zastosowany w pkt 1.b. postanowienia sposób zabezpieczenia zapewnia uprawnionej należytą ochronę przed dalszymi naruszeniami, stąd żądanie zagrożenia spółce (...) obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w pkt 1.a. jest na tym etapie postępowania nieusprawiedliwione. (a contrario art. 1050¹ i 1051¹ w zw. z art. 756² 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.(...)

(...)