

## POSTANOWIENIE

Dnia 3 kwietnia 2012 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 3 kwietnia 2012 r. w W.

**sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w P.**

**przeciwko (...) A. K., T. (...) spółce jawnej w W.**

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

**I. udzielić (...) S.A. w P. zabezpieczenia jego roszczeń o nakazanie (...) A. K., T. (...) spółce jawnej w W. :**

- zaniechania wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo **(...)**, w tym : PALIWA (...) / (...) / PALIWA Z (...) (...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliwowej oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,
- zaniechania wykorzystywania oznaczenia **z werwą** oraz innych oznaczeń podobnych do znaku **(...)** dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw i usług dystrybucji paliw,
- zaniechania wykorzystywania oznaczenia słowno-graficznego **cafe** pisanego pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem, umieszczonego na ciemnym tle, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliwowej oraz usług gastronomicznych świadczonych na stacjach paliw,
- zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliwowej, gdzie:
  - a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub podobny, lub
  - b. tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym, lub
  - c. fryz wiaty zawiera dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub podobnym, lub
  - d. fryz pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym lub podobnym z czerwonymi narożnikami,

-.

- usunięcia i zniszczenia elementów wystroju stacji paliw zawierających te oznaczenia,

przez nakazanie (...) A. K., T.W. sp.j. w W. – na czas trwania procesu :

1. zaniechania używania oznaczenia **orlen**, również w połączeniu z wyrażeniami „paliwa”, „paliwa z” w elementach wystroju stacji paliw i na zbiornikach gazu płynnego, nakazując obowiązanej usunięcie tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowościach: G., J., M., W., N., R. i W., a także ze znajdujących się tam zbiorników gazu płynnego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia;

2. zaniechania używania oznaczenia słownego **z werwą** i oznaczenia graficznego przedstawiającego pokrywkę z odchodzącymi od niej czerwonymi płomieniami na niebieskim tle w elementach wystroju stacji paliw, nakazując obowiązanej usunięcie tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowościach: G., J., M., W., N. oraz R. i W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia;

3. zaniechania używania oznaczenia słowno-graficznego **cafe**, pisanego pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem, na elementach wystroju stacji paliw, nakazując obowiązanej usunięcie tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowościach: G., J., M., W., N. oraz R. i W. - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia;

4. zaniechania stosowania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego w określonym poniżej położeniu i proporcjach, dla :

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji ma czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa w kolorze szarym albo w odcieniu szarości,

b. tablic kierunkowych w dominującym kolorze czerwonym;

c. fryzu wiaty z dominującymi czerwonymi elementami oraz narożnikami w kolorze białym, szarym albo w odcieniu szarości, lub

d. fryzu pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji paliw, w kolorze białym, szarym lub w odcieniu szarości, z czerwonymi narożnikami;

II. w pozostałej części wniosek oddalić;

III. wyznaczyć (...) S.A. w P. czternastodniowy termin do wystąpienia względem « (...)» A. K., T.W. sp.j. w W. z pozwem obejmującym żądania określone w pkt I.;

IV. orzeczeniu zawartemu w punkcie I.1.-4. nadać klauzulę wykonalności;

V. zwrócić (...) S.A. w P. – z kasy Sądu – kwotę 800 (osiemset) złotych uiszczoną 29 marca 2012 r., a zaksięgowaną pod poz. (...)/ (...).

**Sygn. akt XXII GWo 12/12**

## UZASADNIENIE

**30 marca 2012 r. (...) S.A. w P. wniosł o udzielenie mu zabezpieczenia roszczeń o nakazanie (...) A. K., T.W. sp.j. w W. :**

-.

- zaniechania wykorzystywania oznaczeń zawierających słowo „orlen” (w tym: PALIWA (...)/ (...)/ PALIWA Z PKN (...)), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, paliw i gazów płynnych, usług dystrybucji paliw

ciekłych i gazowych, usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na tych stacjach;

- zaniechania wykorzystywania oznaczenia z **werwą** oraz innych oznaczeń podobnych do znaku (...) dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw i usług dystrybucji paliw;
  - zaniechania wykorzystywania oznaczenia słowno-graficznego **cafe** pisanego pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem, umieszczonego na ciemnym tle, dla oznaczania usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliw oraz usług gastronomicznych świadczonych na tych stacjach;
  - zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorów paliw, usług dystrybucji paliw oraz usług sprzedaży detalicznej w sklepie na terenie stacji paliw, gdzie:
    - a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub podobny, lub
    - b. tablice kierunkowe wykonane są w dominującym kolorze czerwonym, lub
    - c. fryz wiaty zawiera dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub podobnym, lub
    - d. fryz pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonany jest w kolorze białym, szarym lub podobnym z czerwonymi narożnikami ;
- .
- usunięcia i zniszczenia elementów wystroju stacji paliw zawierających oznaczenia, o których mowa powyżej;

poprzez:

1. nakazanie obowiązanej zaniechania używania oznaczenia **orlen**, również w połączeniu z wyrażeniami **paliwa**, **paliwa z** lub podobnymi na elementach wystroju stacji paliw oraz zbiornikach gazu płynnego na czas trwania postępowania głównego oraz nakazanie obowiązanej usunięcia tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowościach: G., J., M., W., N., R. oraz W. i ze znajdujących się na terenach tych stacji zbiorników gazu płynnego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;
2. nakazanie obowiązanej zaniechania używania oznaczenia słownego z **werwą** oraz oznaczenia graficznego przedstawiającego pokrywkę z odchodzącymi od niej czerwonymi płomieniami na niebieskim tle na elementach wystroju stacji paliw na czas trwania postępowania głównego oraz nakazanie obowiązanej usunięcia tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowościach: G., J., M., W., N. oraz R. oraz W. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;
3. nakazanie obowiązanej zaniechania używania oznaczenia słowno-graficznego **cafe**, pisanego pochyloną czcionką w jasnym kolorze, z jasnym podkreśleniem, na elementach wystroju stacji paliw na czas trwania postępowania głównego oraz nakazanie obowiązanej usunięcia tego oznaczenia z elementów wystroju stacji paliw prowadzonych w następujących miejscowościach: G., J., M., W., N. oraz R. oraz W. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;
4. nakazanie obowiązanej zaniechania stosowania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji kolorów: czerwonego, białego i szarego w następującym położeniu i proporcjach, dla każdego z poniższych elementów:
  - a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposób, że najwyższa jego część z logotypem stacji zawiera czerwone tło, część środkowa – na której umieszczone są wyświetlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominującym kolorze czerwonym, natomiast część najniższa zawiera kolor szary lub podobny; lub

- b. tablic kierunkowych wykonanych w dominującym kolorze czerwonym;
  - c. fryzu wiaty zawierającego dominujące czerwone elementy oraz narożniki w kolorze białym, szarym lub podobnym; lub
  - d. fryzu pawilonu oraz opcjonalnie występujących innych budynków stacji wykonanego w kolorze białym, szarym lub podobnym z czerwonymi narożnikami;
5. nakazanie zajęcia do czasu prawomocnego zakończenia procesu elementów wystroju zawierających oznaczenia wskazane w punktach 1-4.

Na podstawie art. 1049 § 1 oraz 1051 § 3 k.p.c. per analogiam, wniósł także o upoważnienie go do usunięcia oznaczeń, zgodnie z żądaniami zawartymi w punktach 1-3, na koszt obowiązanej, na wypadek gdyby nie wykonała ona w terminie nakazu ich usunięcia.

***Powołując się na przysługujące mu prawa do słownych i słowno-graficznych wspólnotowych i krajowych znaków towarowych (...) S.A. zarzucił (...) A. K., T.W. sp.j. w W. ich naruszenie przez prowadzenie stacji paliw, w których wystroju umieszczone zostały elementy słowne i graficzne, wywołujące możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych tam towarów i usług.***

Uprawniony zapewnił, że ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, którego brak, a w konsekwencji opóźnienie we wstrzymaniu naruszania pozbawi go ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania. Kontynuowanie przez czas trwania sporu sądowego, przez obowiązującą, oferowania towarów i usług na stacjach benzynowych, których wystrój w wysokim stopniu przypomina stacje paliw uprawnionego doprowadzi do spotęgowania zamieszania na rynku, grożąc niepowetowaną szkodą dla renomy i zdolności odróżniającej znaków PKN (...). Działania obowiązanej utrwalają skutki naruszenia w odbiorze przez konsumentów znaków towarowych (...), **stop cafe** i **verva**. Usunięcie tych skutków może być bardzo skomplikowane, o ile w ogóle możliwe, powstają one bowiem w sferze intelektualnej, np. skojarzeń opinii publicznej z błędną informacją.

***W oparciu o załączone do wniosku dokumenty urzędowe, prywatne, wydruki ze stron internetowych i fotografie,***

***Sąd ustalił, że:***

***Spółce akcyjnej (...) w P. służą prawa z do wspólnotowych znaków towarowych:***

- słownego (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...) dla towarów i usług w klasach 1, 4 (m.in. paliwa, oleje napędowe, oleje, smary, gazy płynne), 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 26 IV 2004 r.,

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towarów i usług w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 39, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25 VIII 2003 r.,

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towarów i usług w klasach 1, 4 (m.in. paliwa, gazy płynne, benzyna, oleje napędowe), 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 28 VI 2007 r.,

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towarów i usług w klasach 4 (m.in. paliwa, gazy płynne, benzyna, oleje napędowe), 16, 35, 36, 37 (m.in. usługi w zakresie obsługi pojazdów), 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 15 V 2006 r.

(...) S.A. służą także krajowe prawa ochronne na :

- słowny znak towarowy (...) - (...), dla towarów i usług w klasach 1, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 31 VIII 1999 r.,

- słowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towarów i usług w klasach 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 25 VII 2007 r.

- słowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towarów i usług w klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 21 VI 2007 r.

- słowny znak towarowy (...) z **vervą** R- (...), dla towarów i usług w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 6 VII 2006 r.

- słowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towarów i usług w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 22 IX 2005 r.

- słowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towarów i usług w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od 6 VII 2006 r.

Wszystkie te znaki są od wielu lat intensywnie używane przez uprawnionego na całym terytorium Polski i w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw (paliw, usług dystrybucji paliw, sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych świadczonych na tych stacjach). Są dobrze znane i rozpoznawalne przez nabywców dzięki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczeń słownych i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw. Mają wysoką, pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą.

Długotrwałe używanie słownego znaku towarowego (...) na znacznym terytorium oraz podejmowane przez uprawnionego działania promocyjno-marketingowe i sponsoringowe, a także społeczno-kulturalne i charytatywne, pozwoliły na wypracowanie dobrej znajomości i rozpoznawalności tego znaku wśród klientów, uzasadniającej uznanie go za renomowany znak towarowy. Przedsiębiorstwo uprawnionego oraz oferowane przezeń towary i usługi są dobrze oceniane za ich wysoką jakość.

(...) A. K., T. (...) spółka jawna w W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw, sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, pomocy drogowej oraz innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a także usług restauracyjnych.

Spółka prowadzi stacje paliw w miejscowościach : G., J., M., W., N., R., W., w których wystroju - dla identycznych towarów i usług - używa oznaczeń wysoce podobnych do znaków towarowych PKN (...). Posługuje się m.in. : oznaczeniami słownymi : (...), (...), (...), z **verwą** (łącznie z elementem graficznym pokrywki wlewu paliwa z czerwonymi płomieniami na niebieskim tle, jak w znaku R- (...)), **stop cafe**. Stosuje czerwono-szaro-białą kolorystykę (z przewagą czerwonego, z zachowaniem proporcji i sposobu rozmieszczenia kolorów, jak w znakach towarowych C. (...) i R- (...)) w elementach zadaszania, obudowy słupów konstrukcyjnych, pawilonu, sklepu, myjni samochodowej, dystrybutorów paliw, zbiorników gazu płynnego, pylonu cenowego, tablic kierunkowych wjazdu i wyjazdu. Obowiązana nie jest przy tym w żaden sposób powiązana z uprawnionym, nie uzyskała też zgody PKN (...) na używanie jego znaków towarowych.

Sposób używania kwestionowanych oznaczeń, a w szczególności wyeksponowanie znaku (...), istotnie wykracza poza granice dopuszczalnego używania znaku towarowego przez osobę trzecią w celach informacyjnych. Obowiązana narusza prawa wyłączne PKN (...), wywołując możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych przez nią towarów i usług. Na podstawie używanych przez nią oznaczeń klienci « (...)» A. K., T.W. mogą nabrać przekonania o istnieniu pomiędzy stronami postępowania powiązań gospodarczych, prawnych lub personalnych, w tym o przynależności obowiązanej do sieci dystrybucyjnej (...). Fotografie załączone do wniosku

przekonują także o możliwości naruszenia przez obowiązującą funkcję reklamowej i jakościowej znaków towarowych uprawnionego, estetyka jej stacji paliw odbiega bowiem istotnie od wyglądu stacji paliw sieci PKN (...).

### **Sąd zważył co następuje :**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi opatrzonego znakiem, odróżnienia ich (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo ) Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może na te funkcje negatywnie wpływać. (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy, w szczególności zasady rejestracji i wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. W art. 9 przyznaje ono właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług opatrywanych tym znakiem i oznaczeniem, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia opiera na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Należy je porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne z wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, niedostrzeżalne dla przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Dla zapewnienia właścicielowi znaku ochrony praw można zakazać, w szczególności :

- a. umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowania towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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 krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej stanowi, 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. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., 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 sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

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 wskazanie 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. 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 jego przedmiotem 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 na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

**W ocenie Sądu**, PKN (...) należycie wykazał, iż służą mu prawa wyłączne na słowne i graficzne znaki towarowe, cechujące się wysokim stopniem dystynktywności i rozpoznawalności wśród klientów. Prowadzenie przez obowiązującą spółkę wielu stacji paliw, oferujących identyczne towary i usługi, jak te dla których chronione są znaki uprawnionego, mających wygląd, który w całości i w poszczególnych elementach rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej, narusza prawa wyłączne PKN (...). Spółka (...) A. K., T.W. eksponuje bowiem w ich oznaczeniu słowo (...) – identyczne ze znakami słownymi (...) (C. (...), R- (...)) (w połączeniu z opisowym elementem : PALIWA, PALIWA Z, GAZ), używa identycznej kolorystyki, w zestawieniach i proporcjach bardzo podobnych do tego, jaki został przedstawiony w znakach C. (...) i R- (...). Jej słowno-graficzne oznaczenie **stop cafe** jest identyczne w warstwie koncepcyjnej i bardzo podobne w warstwie wizualnej do znaków towarowych C. (...) i R- (...). Oznaczenie **z werwą** jest zbliżone wizualnie i koncepcyjnie do znaków towarowych R- (...), R- (...), a także C. (...). Odróżniający element słowny (...) jest identyczny w warstwie fonetycznej ze słowem **WERWA**.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że obowiązująca, używając kwestionowanych oznaczeń bez zgody uprawnionego, wkracza w sferę wyłączności wynikającej z udzielonych mu praw do wspólnotowych i krajowych znaków towarowych. Sąd nie znajduje przy tym podstaw do uznania, że używanie oznaczenia (...) mieści się w granicach wyznaczonych art. 12 cyt. rozporządzenia (i odpowiednio art. 156 p.w.p.), zgodnie z którym, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie:

- a. jej nazwiska (nazwy) lub adresu;
- b. oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów / usług;
- c. znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi;

pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszych interesów właściciela znaku towarowego (por. wyrok z 23 II 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG, BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że :

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między uprawnionym i osobą trzecią,
- narusza wartość znaku towarowego przez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

W tym przypadku, nadmierne wyeksponowanie słowa (...) wskazuje na to, że towary i usługi oferuje, prowadzący stację paliw, podmiot powiązany z PKN (...) prawnie, gospodarczo lub personalnie, czemu uprawniony stanowczo zaprzecza. W konsekwencji, używanie oznaczeń wysoce podobnych do jego znaków towarowych dla identycznych towarów i usług stanowi naruszenie praw (...) S.A., który może zatem żądać zastosowania względem obowiązanej sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszenia (art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.). Przyszłe roszczenia można przeto uznać za należycie uprawdopodobnione.

Uprawniony wykazał także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie nastąpiły niekorzystne dla tej spółki skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania wspólnotowych i krajowych znaków towarowych może skutkować utratą ich wartości ekonomicznej oraz narażeniem PKN (...) na szkodę majątkową, godzi także w renomę przedsiębiorcy.

W ocenie Sądu, żądane przez wnioskodawcę sposoby zabezpieczenia należy jednak uznać za nadmierne. Na czas trwania postępowania wystarczające będzie nałożenie tymczasowego zakazu używania kwestionowanych oznaczeń oraz nakazu ich usunięcia z zabudowań stacji paliw (pkt 1-4). Sąd nie znajduje natomiast podstaw do nakazania zajęcia (pkt 5), którego przedmiot został określony bardzo ogólnie, jedynie w odniesieniu do oznaczeń, których stosowanie w określonym układzie jest zakazane w pkt 1-4.

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że w tym przypadku zakres naruszenia jest bardzo szeroki. Zajęcie elementów budynków i budowli mogłoby spowodować istotne utrudnienie, a nawet uniemożliwić obowiązanej dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Brak jest danych co do tego, w jaki sposób skonstruowane są zabudowania stacji paliw obowiązanej, dla stwierdzenia, czy możliwe jest usunięcie (w celu zajęcia) oznaczeń naruszających prawa PKN (...) bez naruszania konstrukcji. Całkowicie wystarczające i skuteczne będzie samo usunięcie kwestionowanych oznaczeń, np. przez zakrycie oznaczeń słownych (...), **z werwą** i **cafe**, a także graficznego elementu identycznego ze znakiem R- (...), czy to przez przemalowanie, uzupełnienie o inne elementy kolorystyczne, zmianę proporcji pozostałych oznaczeń wystroju stacji obowiązanej.

W przekonaniu Sądu, zastosowane sposoby zabezpieczenia (pkt 1-4) zapewnią PKN (...) należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd oddalił wniosek także w zakresie żądania upoważnienia do zastępczego wykonania obowiązku usunięcia kwestionowanych elementów. Na tym etapie postępowania należy je uznać za przedwczesne i nieuzasadnione. (a contrario art. 1049 § 1 k.p.c.)



Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zważywszy, że obowiązek określony w pkt I.1.-4. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd postanowił o nadaniu postanowieniu - w tej części - klauzuli wykonalności. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

**Zarządzenie:**

**1.**(...)

**2.** (...)

**3.** (...)

3.04.2012 r.