

## POSTANOWIENIE

*Dnia 21 marca 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 21 marca 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

23 lutego 2016 r. (...) S.A w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) Ltd w L. naruszeń prawa do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem (...) oraz prawa ochronnego na powyższy słowno-graficzny znak towarowy udzielonego przez Urząd Patentowy RP pod numerem (...), poprzez:

a. zakazanie obowiązanej używania znaku słownego (...) 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 obowiązanej używania dla powyższych usług znaku słowno-graficznego ,

c. zakazanie obowiązanej używania dla powyższych usług znaku słowno-graficznego,

d. zakazanie obowiązanej używania znaku słownego (...) jako nazwy domen internetowych, w tym w domenie xtrade.com. (k. 2-285)

### **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. Swym klientom oferuje dostęp do rynku OTC, pozwalającym 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. Platformy transakcyjne oferowane przez (...) stanowią jej autorskie rozwiązanie. Uprawniona umożliwia inwestorom dostęp do rynków finansowych w dowolnym miejscu i czasie. Ma oddziały m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, w Czechach, Portugalii, Rumunii i na Słowacji. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.16-17 19-31, 33-36, informacja k.18, film konkursowy k.32, odpis z KRS k.281-285)

Spółka (...) była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce, jak i za granicą. (dowód wydruk ze strony internetowej k.37) Buduje swoją pozycję na rynku, ponosząc związane z tym wysokie koszty. (dowód: informacja o budżecie za lata 2010-2015 k.38) Artykuły opisujące (...) ukazują się w prasie krajowej i zagranicznej. Uprawniona była wielokrotnie notowana w rankingu prestiżowego amerykańskiego magazynu (...). (dowód: artykuły prasowe k.39-86) Spółka prowadzi także szeroko zakrojoną kampanię reklamową w tzw. social media. Za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak youtube.com, czy facebook.com zamieszcza reklamy i promuje swoje usługi. (dowód: wywiady dostępne w serwisie youtube.com – płyta CD, przykładowe spoty reklamowe z serwisu youtube - płyta CD k.87-88) (...) jest również zaangażowana w sponsoring popularnych na całym świecie zawodów sportowych, w szczególności wyścigów Formuły 1. (dowód: wywiad – płyta CD k.89)

Uprawniona prowadzi szkolenia w zakresie szeroko pojętego tradingu, organizowane przez Internet w formie tzw. webinarium. Edukację klientów w zakresie ekonomii i biznesu realizuje poprzez udostępnianie im m.in. darmowych wydawnictw książkowych. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.91-93, prezentacja w serwisie youtube – płyta CD k.94)

(...) S.A. jest uprawniona do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego: , zarejestrowanego 17 maja 2010 w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...). z pierwszeństwem od 10 września 2009 r., dla usług w klasie 36 klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe). Znak ten objęty jest także przedmiotem ochrony krajowej, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) i w (...) pod nr (...). (dowód: lista zarejestrowanych znaków towarowych k.95, zgłoszenie do OHIM k.96, podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy k.97, decyzja k.98-99, wyciąg z rejestru znaków towarowych k.100, certyfikat rejestracji k.101-102)

(...) Ltd. z siedzibą w L. jest licencjonowaną firmą inwestycyjną podlegającą dyrektywie dotyczącej rynków instrumentów finansowych ( (...)). Zgodnie z informacją zawartą na stronie cypryjskiego nadzoru finansowego (C. S. and E. C. - CySEC), obowiązana prowadzi działalność w zakresie usług finansowych na terenie całej Unii Europejskiej (dowód: wydruk ze strony internetowej k.222, 279), m.in. za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.xtrade.com, dostępnej w wielu językach, w tym hiszpańskim, niemieckim, francuskim i włoskim. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.103-106) D. xtrade.com istnieje od 2000 r., a w marcu 2015 przeszła na własność (...) Ltd. (dowód: raport dla domeny xtrade.com k.107-221) Prowadząc kampanię promocyjną swoich usług za pomocą pozycjonowania stron oraz wyszukiwarki internetowej G. obowiązana używa słów kluczowych „xtrade online trading.” (dowód: wydruk ze strony internetowej k.238-240)

Uprawniona dowiedziała się o działalności obowiązanej z licznych skarg klientów, którzy mieli problemy z odróżnieniem platform usługowych należących do (...) i (...). Pomyłki polegały najczęściej na tym, że klienci zakładali konta na portalu www.xtrade.com 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.223-235, nagrania rozmów telefonicznych - płyta CD k.236-237)

Za pośrednictwem sklepu internetowego GooglePlay uprawniona oferuje aplikację mobilną xStation umożliwiającą obrót online instrumentami pochodnymi – kontraktami na różnicę ( (...)) 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 - XTrade - O. (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.241-244)

W swojej działalności (...) Ltd. z siedzibą w L. 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.245, wydruki z bazy OHIM k.246-261)

#### **Sąd zważył:**

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (art. 9 ust.1b)

W ust. 2 art. 9 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być zakazane, w szczególności :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy krajowe, w tym procesowe, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla

zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje środki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Przepis art. 103 stanowi, że 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 znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej regulującej ochronę praw krajowych przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego i zakazania innym osobom używania w obrocie gospodarczym bez jego zgody znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- na zasadach ogólnych albo
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

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 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 wyłączając 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 wspólnotowa i krajowa słowno-graficznych znaków towarowych dla usług w klasie 36. klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe). Obowiązana prowadzi na terytorium Polski 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 podobnych oznaczeń: słownego (...), słowno-graficznych i (zawierających identyczny element słowny (...)).

Ocena naruszenia nie może mieć jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia o zasadności wniosku, wobec wskazania przez profesjonalnego pełnomocnika uprawnionej przysługującego roszczenia, które nie zostało przewidziane w przepisach prawa krajowego ani unijnego. Określenie „zaniechanie naruszeń” jest sformułowaniem tyleż potocznym, co ogólnym, nienadającym się do egzekucji. Nie można go odnieść do konkretnych roszczeń przyznanych właścicielowi znaku towarowego w art. 9 ust. 2 rozporządzenia i w art. 296 ust. 1 w zw. z art. 154 p.w.p. Jakkolwiek sposoby zabezpieczenia mieszczą się w granicach uprawnień właściciela wspólnotowego i krajowego znaku towarowego, odpowiadają także sposobowi działania obowiązanego, to nie ma podstaw do uznania, że są one adekwatne do żądań,

które w przyszłości zgłosi (...) S.A. Sąd nie jest uprawniony do samodzielnego formułowania przyszłych roszczeń ani do udzielenia zabezpieczenia tych z nich, które – jak domniemywa – mogą zostać zgłoszone.

Formułując przyszłe żądanie zakazowe spółka (...) powinna wskazać, jakiego rodzaju działania – kwalifikowane jako naruszenie lub grożące naruszeniem wyłączności używania znaku towarowego - mają być pozwanej (obowiązanej) zabronione (np. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem, używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie). Nie ulega przy tym wątpliwości, że zakazy te powinny się odnosić do wskazanego i wynikającego z materiału dowodowego sprawy, sposobu działania pozwanej (obowiązanej).

***Uznając, że uprawniona nie uprawdopodobniła słuszności przyszłego roszczenia Sąd orzekł o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)***

## ZARZĄDZENIE

**1.** (...)

**2.**(...)

**3.** (...)

21/03/2016 r.