

**Sygn. akt XXII GWo 36/16**

## POSTANOWIENIE

Dnia 22 marca 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 22 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. w W.

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

o udzielenie zabezpieczenia

**postanowił:**

**1.** udzielić (...) S.A. w W. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania elementu słownego „indecó” identycznego ze znakiem towarowym INDECO w charakterze słowa kluczowego oraz w innych treściach zawartych na stronie internetowej, w szczególności na stronie (...), poprzez zakazanie obowiązanej używania – na czas trwania procesu - elementu słownego „indecó” w charakterze słowa kluczowego oraz w treściach stron internetowych, w szczególności na stronie (...);

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

**3.** wyznaczyć (...) S.A. w W. dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z pozwem obejmującym roszczenie określone w pkt 1.

**Sygn. akt XXII GWo 36/16**

## UZASADNIENIE

17 marca 2016 r. (...) S.A. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania elementu słownego „indecó” identycznego ze znakiem towarowym INDECO w charakterze słowa kluczowego oraz w innych treściach zawartych na stronie internetowej, w szczególności na stronie (...), poprzez zakazanie obowiązanej używania – na czas trwania procesu - elementu słownego „indecó” identycznego ze znakiem towarowym INDECO w charakterze słowa kluczowego oraz w innych treściach zawartych na stronie internetowej, w szczególności na stronie (...).

**Sąd ustalił, że:**

(...) S.A. w W. jest czołowym producentem i dostawcą systemów oraz rozwiązań służących zabudowie wnęk i budowie szaf opartych o drzwi systemowe oferowane pod znakami INDECO. Dzięki ich funkcjonalności i niezawodności spółka stała się znana i ceniona w kraju i na świecie. (dowód: wydruki stron internetowych k.11-13)

Wnioskodawcy służą m.in. prawa wyłączne do:

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr (...) z pierwszeństwem od 23/12/2003 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 6, 19, 20 (drzwi, meble), 27, 37 i 42 (aranżacja wnętrz),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R- (...), z pierwszeństwem od 15/07/1998 r. dla towarów w klasach: 6, 19, 20 i 27 klasyfikacji nicejskiej (drzwi metalowe, futryny metalowe, kabiny kąpielowe, kraty ochronne, osprzęt metalowy do mebli, okna metalowe, schody metalowe, zasuwki, żaluzje metalowe; boazeria drewniana, drewno budowlane, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowych, okna niemetalowe, płytki podłogowe, parkiet, schody, szyby, terakota, glazura, żaluzje niemetalowe; meble, krzesła, łóżka, stoły, meble ogrodowe, ramy do obrazów, karnisze do zasłon; wykładziny podłogowe, dywany, maty, tapety nietekstylne, wycieraczki),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R- (...), z pierwszeństwem od 2/05/1995 r. dla towarów w klasach: 6, 19, 20 i 27 klasyfikacji nicejskiej (drzwi metalowe, futryny metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kraty ochronne, osprzęt metalowy do mebli, okna metalowe, schody metalowe, zasuwki, żaluzje metalowe; boazeria drewniana, drewno budowlane, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, płytki podłogowe, parkiet, schody, szyby, terakota, glazura, żaluzje niemetalowe; meble, krzesła, łóżka, stoły, meble ogrodowe, ramy do obrazów, karnisze do zasłon; wykładziny podłogowe, dywany, maty, tapety nietekstylne, wycieraczki). (dowód: wydruki z baz OHIM i UP RP k.14-18)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferuje systemy do drzwi przesuwanych wykorzystywane do zabudów wnęk, szaf wnękowych i wolnostojących oraz wszelkich innych form. Na swej stronie internetowej pod adresem (...) używa słowa „indecò” w treściach i w kodzie źródłowym. (dowód: wydruki stron internetowych k.19-21)

### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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 zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, a także wyroki 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 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)

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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA )

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 ) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Müllhens , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog )

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń

zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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** (...) S.A. wykazała, iż przysługuje jej wyłączność używania dla drzwi na terytorium Unii Europejskiej znaku wspólnotowego nr (...), a na terytorium Polski także znaków krajowych INDECO (R. (...) i R. (...)). Oferując na stronie internetowej pod adresem (...) identyczne towary, a zatem w informacji handlowej i reklamie, (...) spółka z o.o. w W. używa oznaczenia słownego „indecó” wysoce podobnego do znaków słowno-graficznych (identycznego na płaszczyźnie fonetycznej, powielającego bez żadnych zmian jedyny element słowny tych znaków). Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju działanie stanowi używanie znaku towarowego przez osobę trzecią naruszające wyłączność (...) S.A. Spółce tej służą zatem roszczenia zakazowe wynikające z art. 9 ust. 2 rozporządzenia i art. 296 ust. 1 p.w.p. Ze względu na użycie przez obowiązującą znaków uprawnionej, potencjalni nabywcy towarów i usług mogą być błędnie przekonani, że spółka ta jest gospodarczo powiązana z uprawnioną do znaków INDECO. **Wynikające z ustalonych faktów przysługujące roszczenie znajduje uzasadnienie w przepisach art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia i art. 286 ust. 1 p.w.p.**

Sąd uznał, że wnioskodawczyni należyście uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...) S.A. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znaków towarowych INDECO może skutkować utratą ich zdolności odróżniającej i wartości ekonomicznej, narażając uprawnioną na szkodę majątkową.

Żądany sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłego roszczenia. Zapewni wnioskodawczyni należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona 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.) Dokonane przez Sąd zmiany o charakterze stylistycznym uzasadniały rozstrzygnięcie o częściowym oddaleniu wniosku.

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. (...)

(...)