

Sygn. akt XXII GWo 38/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 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 31 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...)p.A. z siedzibą w M.

z udziałem K. J. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w M.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić (...)p.A. w M. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez K. J. naruszania praw do unijnych znaków towarowych:

- słownego **MONCLER** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...),

- słowno-graficznych: zarejestrowanego pod nr (...) i zarejestrowanego pod nr (...),

- graficznych: zarejestrowanego pod nr (...),

zarejestrowanego pod nr (...)

i zarejestrowanego pod nr (...),

polegającego na importowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i magazynowaniu w celu wprowadzania do obrotu odzieży, poprzez:

a. zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - przywozu, oferowania i wprowadzania do obrotu odzieży opatrzonej znakiem słownym **MONCLER** i/lub oznaczeniami: , , która nie została wprowadzona po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą;

b. zajęcie - znajdującej się w posiadaniu obowiązanej - odzieży opatrzonej znakiem słownym **MONCLER** i/lub oznaczeniami wskazanymi w pkt a., która nie została wprowadzona po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną ani za jej zgodą;

2. oddalić wniosek w pozostałej części;

3. wyznaczyć (...)p.A. w M. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem K. J. powództwa obejmującego roszczenie z punktu 1.

Sygn. akt XXII GWo 38/16

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 21 marca 2016 r., uzupełnionym 29 marca 2016 r., (...)p.A. w M. wniosła o:

1. udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez K. J. naruszania wspólnotowych znaków towarowych: słownego „MONCLER” C. (...), słowno-graficznego „MONCLER” C. (...), graficznego C. (...), graficznego C. (...), graficznego C. (...) oraz słowno-graficznego „MONCLER” C. (...), polegającego na importowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu produktów naruszających te znaki, poprzez:

- zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, przywozu, oferowania i wprowadzania do obrotu odzieży opatrzonej znakiem „MONCLER” i/lub graficznymi znakami: , i ;

- zajęcie znajdującej się w posiadaniu obowiązanej odzieży opatrzonej znakiem „MONCLER” i/lub graficznymi znakami: , i ;

2. zasądzenie na jej rzecz od obowiązanej kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna prawa Republiki Włoskiej (...)p.A. w M. jest producentem ekskluzywnej odzieży oraz dodatków i akcesoriów. Jej flagowym produktem są kurtki puchowe. Towary opatrzone znakami **MONCLER** sprzedawane są w wielu krajach na świecie, także w Polsce, a wysoka jakość ich wykonania i oryginalne wzornictwo sprawiły, że znaki (...)p.A. cieszą się uznaniem i rozpoznawalnością wśród odbiorców. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.27-38)

Spółka jest właścicielem unijnych znaków towarowych:

- słownego **MONCLER** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 28/01/2008 r. pod nr (...),

- słowno-graficznego zarejestrowanego 19/05/2008 r. pod nr (...),

- słowno-graficznego i zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej 13/10/2008 r. pod nr (...),

- graficznego zarejestrowanego 13/12/2011 r. pod nr (...),

- graficznego zarejestrowanego 12/10/2012 r. pod nr (...)

- graficznego zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej pod nr (...) w dniu 25/03/2011 r.

m.in. dla towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej, odzieży, obuwia i nakryć głowy. (dowód: świadectwa rejestracji, wydruki z bazy EUIPO k.39-74)

W ramach prowadzonej przez nią pod firmą (...) działalności gospodarczej K. J. oferuje i wprowadza do obrotu w Centrum Handlowym (...) w W. (ul. (...)), w butikach (...) nr D-25 i B-20 kurtki o wyglądzie:

z oznaczeniami:

(dowód: paragon, rachunek k.75, 76, fotografie k.87-96)

Kurtki te, opatrzone podrobionymi znakami towarowymi (...)p.A., nie zostały wyprodukowane przez uprawnioną. (dowód: oświadczenie k.77-79) Obowiązana nie jest i nigdy nie była upoważniona do używania jej znaków towarowych.

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)

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 opatrzonym 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. Żądanie zakazania obowiązanej naruszania 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 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.

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. 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 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.)

Wocenie Sądu, (...)p.A. należycie uprawdopodobniła, iż służą jej prawa wyłączne do słownego, słowno-graficznych i graficznych znaków towarowych **MONCLER**, chronionych w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej, m.in. odzieży. Fotografie i oświadczenia przekonują, że K. J. wprowadza do obrotu i oferuje w Polsce, kurtki opatrzone identycznymi znakami towarowymi, które nie zostały wyprodukowane przez uprawnioną ani po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez nią ani za jej zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązana używa identycznych oznaczeń, oferując i wprowadzając do obrotu identyczne towary. Narusza w ten sposób prawa wyłączne (...)p.A. Uprawnionej służy zatem roszczenie o zakazanie jej używania kwestionowanych oznaczeń oraz usunięcie powstałych już skutków naruszeń. (stosownie do art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 2a cyt. rozporządzenia)

Należy jednak stwierdzić, że żądane zakazy są zbyt szerokie, mieszczą się w nich: przywóz, oferowanie, wprowadzanie do obrotu i magazynowanie w celu wprowadzania do obrotu odzieży oryginalnej opatrzonej przez uprawnioną jej znakami, towarów w odniesieniu do których doszło do wyczerpania prawa wyłącznego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu przez (...)p.A. lub za jej zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym zakresie przyszłe roszczenie jest nieusprawiedliwione, co Sąd uwzględnił określając sposób jego zabezpieczenia.

Uprawniona w należyty sposób uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...)p.A. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących mu praw. Działania obowiązanej mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową spółki (i jej produktów), która pozbawiona jest możliwości kontrolowania, czy oferowane przez obowiązaną pod jej znakami towary są oryginalne i odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie wpływać na postrzeganie uprawnionej i zmniejszać sprzedaż jej własnych towarów. Mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych **MONCLER**. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Zastosowany sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłego usprawiedliwionego roszczenia. Zapewni on uprawnionej należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych ani interesów gospodarczych innych osób. (art. 730¹ w zw. z art. 747 pkt 1 i art. 755 § 1 pkt 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.

Sąd oddalił wniosek w zakresie w jakim działania obowiązanej nie noszą znamion bezprawności ze względu na regulację art. 13 rozporządzenia, a także wniosek o zwrot kosztów postępowania, które podlegają rozliczeniu w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. (art. 745 k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

(...)