

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) **COMPANY Ltd.** z siedzibą w T., J.

z udziałem (...) **Ltd** z siedzibą w O., U.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić (...) **COMPANY Ltd.** z siedzibą w T. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) **Ltd** z siedzibą w O. wprowadzania towarów, oznaczonych bez zezwolenia uprawnionego znakami towarowymi Unii Europejskiej należącymi do uprawnionego to jest:

- znaku graficznego o nr (...)	- znaku graficznego o nr (...)
- znaku graficznego o nr (...);	- znaku graficznego o nr (...);
- znaku graficznego o nr (...);	

– w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu (tranzyt), w tym w szczególności o zakazanie tranzytu na terytorium Unii Europejskiej towarów o wyglądzie:

poprzez zajęcie, na czas trwania procesu, towarów oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi w pkt I. 1 powyżej, a znajdujących się w:

a. magazynie Urzędu Celnego w P., Oddział Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te są składowane, ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia.

2. o zniszczenie towarów stanowiących własność obowiązanego opisanych w pkt. 1., w tym w szczególności w postaci etui na telefony o wyglądzie przedstawionym w pkt 1., poprzez zajęcie, na czas trwania procesu, towarów oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi w pkt I. 1 powyżej, a znajdujących się w:

a. magazynie Urzędu Celnego w P., Oddział Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te są składowane, ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia.

2. w pozostałej części wniosek oddalić;

3. wyznaczyć (...) COMPANY Ltd. z siedzibą w T. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem (...) Ltd z siedzibą w O. powództwa obejmującego roszczenie określone w punkcie 1.

Sygn. akt XXII GWo 62/16

UZASADNIENIE

27 czerwca 2016 r. spółka handlowa prawa japońskiego (...) COMPANY Ltd. z siedzibą w T. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o ochronę znaku graficznego o nr (...), znaku graficznego o nr (...), znaku graficznego o nr (...), znaku graficznego o nr (...) oraz znaku graficznego o nr (...), to jest roszczenia o:

1. zakazanie (...) Ltd z siedzibą w O. wprowadzania towarów, oznaczonych bez zezwolenia uprawnionego znakami towarowymi Unii Europejskiej należącymi do uprawnionego to jest:

- znaku graficznego o nr (...)	- znaku graficznego o nr (...)
- znaku graficznego o nr (...);	- znaku graficznego o nr (...);
- znaku graficznego o nr (...);	

– w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu (tranzyt), w tym w szczególności o zakazanie tranzytu na terytorium Unii Europejskiej towarów o wyglądzie:

poprzez zajęcie, na czas trwania procesu, towarów oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi w pkt I. 1 powyżej, a znajdujących się w:

a. magazynie Urzędu Celnego w P., Oddział Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te są składowane, ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia.

2. o zniszczenie towarów stanowiących własność obowiązanego opisanych w pkt. 1., w tym w szczególności w postaci etui na telefony o wyglądzie:

poprzez zajęcie, na czas trwania procesu, towarów oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi w pkt I. 1 powyżej, a znajdujących się w:

a. magazynie Urzędu Celnego w P., Oddział Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te są składowane, ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia.

Sąd ustalił:

(...) Company Ltd. Z siedzibą w T. jest znanym na całym świecie producentem odzieży oraz zabawek i akcesoriów dziecięcych i licencjodawcą oznaczeń przeznaczonych dla takiego asortymentu. Uprawniony jest właścicielem znaków towarowych Unii Europejskiej:

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na telefony komórkowe; pagery oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komórkowe i pagery; słuchawki na uszy; słuchawki na uszy; słuchawki zakładane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne głośnikowe do użytku z telefonami komórkowymi; wskaźniki połączeń do telefonów, telefonów komórkowych i pagerów; maszyny do gier wideo;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: między innymi dla następujących towarów: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na telefony komórkowe; pagery oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komórkowe i pagery; słuchawki na uszy; słuchawki na uszy; słuchawki zakładane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne głośnikowe do użytku z telefonami komórkowymi; wskaźniki połączeń do telefonów, telefonów komórkowych i pagerów; maszyny do gier wideo;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony komórkowe i części, wyposażenie i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na telefony komórkowe; pagery oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komórkowe i pagery; słuchawki na uszy; słuchawki douszne; słuchawki zakładane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne głośnikowe do użytku z telefonami komórkowymi; wskaźniki połączeń do telefonów, telefonów komórkowych i pagerów;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony komórkowe i części, wyposażenie i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na telefony komórkowe; pagery oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komórkowe i pagery; słuchawki na uszy; słuchawki douszne; słuchawki zakładane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne głośnikowe do użytku z telefonami komórkowymi; wskaźniki połączeń do telefonów, telefonów komórkowych i pagerów;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony komórkowe i części, wyposażenie i akcesoria do nich; Futerały lub opakowania na telefony komórkowe; pagery oraz części i akcesoria do nich; futerały lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komórkowe i pagery; słuchawki na uszy; słuchawki douszne; słuchawki zakładane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne głośnikowe do użytku z telefonami komórkowymi; wskaźniki połączeń do telefonów, telefonów komórkowych i pagerów.

(dowód: wydruki z bazy EUIPO)

Na rynku polskim są dostępne i bardzo popularne różnorodne towary opatrywane znakami towarowymi uprawnionego przez jego licencjobiorców za jego zgodą. (dowód: wydruk oferty sklepu internetowego (...))

25 maja 2016 r. uprawniony został powiadomiony o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w P. 3144 sztuk etui na telefon oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi (...) o wyglądzie:

Towar został objęty procedurą tranzytu nr (...). Zgodnie z fakturą nr (...) nadawcą towaru był (...). LTD (...), 27F (...) T. (...), 34 (...), (...) (...), (...), C. a odbiorcą (...) LTD (...) (...) O. (...), U..

Uprawniony przesłał do odbiorcy towaru wezwanie do zaprzestania naruszeń, prosił o zajęcie stanowiska oraz o zgodę na zniszczenie towaru. Pismo to pozostało jednak bez odpowiedzi. (dowód: zawiadomienie, korespondencja)

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)

Nie ulega wątpliwości Sądu, że elementy graficzne i przestrzenne zakwestionowanych towarów są identyczne lub ludzko podobne do unijnych znaków towarowych (...) Company Ltd. Wynika to wyraźnie z ich bezpośredniego porównania :

TOWARY OBOWIĄZANEGO	ZNAKI TOWAROWE UNII EUROPEJSKIEJ NALEŻĄCE DO UPRAWNIONEGO

Zgodnie z ust. 4 art. 9, bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właścicielowi tego unijnego znaku towarowego przysługuje również **prawo zakazania osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu**, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego

istotnych cech – od tego znaku towarowego. (tak wcześniej wyrok Trybunału z 1/12/2011 r., w połączonych sprawach C#446/09 i C#495/09, Koninklijke Philips Electronics NV)

Przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, z informacji organów celnych wynika bowiem, że identyczne z tymi dla których zarejestrowano znaki (...) Company Ltd. towary opatrzone są identycznymi lub łudząco podobnymi do tych znaków oznaczeniami graficznymi. Działanie ust. 4 nie zostanie wyłączone skoro towary są przeznaczone na rynek ukraiński gdzie uprawniona dysponuje ochroną swych znaków towarowych. (nr (...) identyczny ze znakiem unijnym nr (...)) Zainteresowany zwolnieniem podrobionych towarów spod zajęcia (...) Ltd będzie miał możliwość wskazania i udowodnienia okoliczności egzoneracyjnych (braku ochrony znaków graficznych (...) Company Ltd. W kraju końcowego przeznaczenia zajętych w tranzycie towarów.

Żądanie zakazania obowiązanego naruszenia prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 4 art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że 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 jego brak 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 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 może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu uprawniony należycie uprawdopodobnił, że służyć mu prawa wyłączne do znaków towarowych (...) chronionych w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla akcesoriów do telefonów. Dla identycznych towarów (...) Ltd używa identycznych oznaczeń, co sprawia że towary mogą być uznane za oryginalne. Uprawniony w należyty sposób uprawdopodobnił także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...) Company Ltd. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących mu praw. Działania obowiązanej mogą negatywnie wpływać na zdolność odróżniającą znaków towarowych (...), pozycję rynkową uprawnionego, a negatywne opinie klientów o akcesoriach telefonicznych mogą niekorzystnie wpływać na postrzeganie uprawnionego i jego produktów, narażając (...) Company Ltd. na szkodę majątkową. Działalność obowiązanej narusza zatem podstawową funkcję znaku towarowego - oznaczania pochodzenia towarów i usług, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez ten znak funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do rozwodnienia zdolności odróżniającej unijnych znaków towarowych (...).

Zastosowane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń zakazowych. Zapewnią one uprawnionemu 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 uprawnionym dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZĄDZENIE

- (...),
- (...)
- (...).

30/06/2016 r.