

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) E. Ł. M.Ł. spółki jawnej w K.

przeciwko **M. R. (1)** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K. K. w W.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1.
oddala powództwo;
2.
opłatę ostateczną ustala na kwotę 500 (pięćset) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda;
3.
zasądza od (...) E. Ł. M.Ł. spółki jawnej w K. na rzecz M. R. (1) kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

21 stycznia 2013 r. (...) E. Ł. M. Ł. spółka jawna w K. wniosła o:

1.
zakazanie M. R. (2) prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K. K. w W. przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania akcesoriów służących do wędkarstwa opatrzonych oznaczeniem (...) , podobnych do wspólnotowych znaków towarowych: **N., N. (...), N. (...)** zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...), (...) i (...);
2.
nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie, wszystkich znajdujących się w obrocie akcesoriów wędkarskich z oznaczeniem (...), w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;
- 3.

nakazanie pozwanemu opublikowania orzeczenia w języku polskim i angielskim na stronie 2 lub 3, czcionką minimum 12 ARIAL w „Tackle Trade World”, DHP Ltd 2, Stephenson Close, Drayton Fields, Daventry, Northants, England, NN11 8RF, UK, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku nieopublikowania powyższego ogłoszenia we wskazanym terminie, o upoważnienie powódki do zastępczego wykonania tego obowiązku;

4.

nakazanie pozwanemu opublikowania orzeczenia w języku polskim i angielskim na stronie internetowej [http://www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia i wyświetlanie go przez miesiąc;

5.

zasądzenie kosztów procesu. (k.2-66)

M. R. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K. K. w W. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na to, że przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante toczą się postępowania w sprawach o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych **N., N. (...), N. (...)**. (k.81-348)

(...) E. Ł. M. Ł. spółka jawna w K. sprzeciwiła się zawieszeniu postępowania, przekonując o istnieniu szczególnych okoliczności uzasadniających jego prowadzenie. (k.353-376)

Postanowieniem wydanym 25 marca 2013 r. Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania. (k.380-381) Sąd uznał, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie sporu pomimo toczących się przed OHIM postępowań o unieważnienie spornych znaków towarowych, nie dotyczą one bowiem (...) E. Ł. M. Ł. spółki jawnej w K.. (art. 104 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego)

Sąd ustalił, że

(...) E. Ł. M. Ł. spółka jawna w K., nie jest uprawniona do graficznych wspólnotowych znaków towarowych:

nr (...)

nr (...)

nr (...) zgłoszonych 6 II 2008 r. i zarejestrowanych w OHIM w dniu 13 III 2009 r. dla towarów w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej. Prawo z rejestracji tych znaków przysługuje osobie fizycznej - E. Ł. (2). (dowód: wydruki z bazy OHIM k.52-57)

M. R. (1) prowadzi pod nazwą K. K. w W. działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wyrobów wędkarskich. Oferuje m.in., importowane ze Stanów Zjednoczonych, produkty (...) Inc. z siedzibą w S. (...). 20 XII 2010 r. spółka ta zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante słowny znak towarowy **(...)** (nr (...)) dla towarów w klasie 28. Postępowanie jest w toku. (bezsporne – tak też oświadczenie pozwanego k.382, dowody rzeczowe i zrzuty z ekranu k.346-347, decyzja OHIM k.364-368)

Sąd zważył co następuje

Materialnoprawną przesłanką skutecznego dochodzenia roszczeń w procesie jest legitymacja procesowa. Jest to określone normami prawa materialnego uprawnienie konkretnego podmiotu do dochodzenia na drodze sądowej ochrony określonego roszczenia przeciwko konkretnemu pozwanemu. Z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr

207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) wynika dla właściciela prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazywania osobom nie mającym jego zgody używania w obrocie :

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

W celu zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą 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. 9 ust. 2)

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych albo wszystkich towarów lub usług, dla których znak jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowień umowy, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednak licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie tylko wówczas, gdy uprawniony, po otrzymaniu wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

Występując z pozwem, zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., (...) E. Ł. M. Ł. spółka jawna w K. zobowiązana był dowodnie wykazać, że przysługują jej prawa wyłączne, których ochrony żąda, jaka jest treść tych praw i zakres ich ochrony.

Powodowa spółka nie wykazała, że przysługują jej prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **N., N. (...), N. (...)**. W żaden sposób nie odniosła się do zapisów w rejestrach wskazujących na to, że prawa wyłączne służą osobie fizycznej E. Ł. (2). Wątpliwości Sądu budzi także tożsamość podmiotu używającego spornych znaków towarowych, który w licznych dokumentach określany jest jedynie jako **(...)**, a pod tą nazwą także uprawniony prowadzi indywidualną działalność gospodarczą.

Powódka nie powoływała się na inne niż właścicielskie prawa do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami (...), (...) i (...). W szczególności, nie twierdziła, że jest licencjobiorcą, że uzyskała pisemną zgodę uprawnionego na wystąpienie z powództwem o zakazanie naruszeń, stosownie do wymogów

art. 22 rozporządzenia. Brak dowodu istnienia prawa uzasadniającego samodzielne występowanie z pozwem o zakazanie naruszeń prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **N., N. (...), N. (...)** obciąża (...) E. Ł. M. Ł. spółkę jawną w K.. (art. 6 k.c.) **Nie można zatem uznać, że powódce służy legitymacja czynna, zaś jej brak uzasadnia oddalenie powództwa.** (a contrario art. 9 ust. 1 rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 500 (pięćset) złotych i uznał za pobraną w całości od powódki. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)