

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **P. S.p.A. z siedzibą w Lainate** (Republika Włoska)



z udziałem **K. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:


I. udzielić P. S.p.A. z siedzibą w Lainate zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie K. S.A. z siedzibą w Warszawie naruszania praw ochronnych do słowno-graficznych


znaków towarowych: Chupa Chups  (EUTM 001461490) oraz Chupa Chups  (EUTM 007459043), tj. roszczenia o zakazanie używania bez zgody uprawnionej w/w znaków towarowych w obrocie handlowym, w tym zakazanie importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce, reklamowania, oferowania (także w Internecie) napojów w opakowaniach, na których użyto w/w znaku towarowego Chupa Chups lub znaku podobnego (jak na poniższych wizerunkach), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez spółkę P. S.p.A. ani za jej zgodą:



poprzez: zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu - importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, oferowania do sprzedaży (także w

Internecie), jak i reklamowania napojów w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem , jak na przedstawionych wyżej wizerunkach, bez względu na kolor opakowania,

2. o usunięciu skutków naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych: Chupa Chups 


(EUTM 001461490) oraz Chupa Chups  (EUTM 007459043), tj. roszczenia o zniszczenie opakowań napojów, na których użyto w/w znaku towarowego Chupa Chups lub znaku podobnego, jak



na poniższych wizerunkach):

które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez spółkę P. S.P.A. ani za jej zgodą,

poprzez: zajęcie – na czas trwania procesu – wszystkich stanowiących własność i będących w

posiadaniu obowiązanej napojów w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem , przedstawionych w pkt 2., bez względu na kolor opakowania, i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanej;



II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć P. S.p.A. z siedzibą w Lainate dwutygodniowy termin do wystąpienia względem K. S.A. z siedzibą w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

UZASADNIENIE

3 czerwca 2019 r. spółka akcyjna prawa włoskiego P. S.p.A. z siedzibą w Lainate wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie K. S.A. z siedzibą w Warszawie naruszania praw ochronnych do słowno-graficznych


znaków towarowych: Chupa Chups  (EUTM 001461490) oraz Chupa Chups  (EUTM 007459043), tj. roszczenia o zakazanie używania bez zgody uprawnionej w/w znaków towarowych w obrocie handlowym, w tym zakazanie importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce, reklamowania, oferowania (także w Internecie) napojów w opakowaniach, na których użyto w/w znaku towarowego Chupa Chups lub znaku podobnego (jak na poniższych wizerunkach), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez spółkę P. S.p.A. ani za jej zgodą:



poprzez: zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu - importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oferowania do sprzedaży (także w Internecie), jak i reklamowania napojów w opakowaniach, na których użyto znaku towarowego Chupa Chups (EUTM 001461490 lub EUTM 007459043) lub znaku podobnego (jak na poniższych wizerunkach), bez względu na kolor opakowania:



2. o usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych: Chupa Chups 

(EUTM 001461490) oraz Chupa Chups  (EUTM 007459043), tj. roszczenia o zniszczenie opakowań napojów, na których użyto w/w znaku towarowego Chupa Chups lub znaku podobnego (jak na poniższych wizerunkach), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez spółkę P. S.p.A. ani za jej zgodą:



poprzez: nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – wszystkich stanowiących własność i będących w posiadaniu obowiązanej napojów, na opakowaniach których użyto znaku towarowego Chupa Chups (EUTM 001461490 lub EUTM 007459043) lub znaku podobnego (jak na poniższych



wizerunkach) bez względu na kolor opakowania:

i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanej

Wniosła także o nakazanie K. S.A. zapłaty P. S.p.A. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w punkcie 1 kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia.

Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna prawa włoskiego P. S.p.A. z siedzibą w Lainate wchodzi w skład grupy kapitałowej P. – światowego producenta słodczy i wyrobów cukierniczych tak znanych marek jak **MENTOS, CHUPA CHUPS, ALPENLIEBE** czy **FRUITELLA**. (dowód: wyciąg z rejestru handlowego k.27-40)

P. S.p.A. jest uprawniona do unijnych słowno-graficznych znaków towarowych:



- zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 001461490, chronionego m.in. dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, z pierwszeństwem od 14 stycznia 2000 r.



- zarejestrowanego w EUIPO pod nr 007459043, chronionego dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in.: kawa, kakao, cukier, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, cukierki, żelki, gumy do żucia, karmelki, ciasta, lizaki, galaretki (wyroby cukiernicze), toffi, pastylki, cukierki miętowe, z pierwszeństwem od 12 grudnia 2008 r. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.41-52)

Na początku 2019 r. uprawniona powzięła wiadomość, że K. S.A z siedzibą w Warszawie oferuje i wprowadza do obrotu na terytorium Polski napoje w puszkach oznaczonych znakami towarowymi **CHUPA CHUPS** pochodzące z Korei Południowej na stronie internetowej ... _oraz za pośrednictwem portalu internetowego ... (konto użytkownika: ...; ...). Na stronie sklepu internetowego ... znajdowała się informacja, że producentem napojów jest „...”, natomiast na portalu ... wskazano: „...”. Na stronie ... w treści oferty sprzedaży napoju o smaku pomarańczowym wskazano, że obowiązana dysponuje znaczną ilością produktów („Produkt w magazynie w bardzo dużej ilości”). (dowód: odpis z KRS k.53-57, print-screeny k.58-61)

8 lutego 2019 r. E. Z. dokonała na portalu ... zakupu kontrolowanego 3 sztuk napojów gazowanych o smakach pomarańczowym, winogronowym i truskawkowym w puszkach opatrzonych znakami towarowymi **CHUPA CHUPS**, w cenie 3,99 zł brutto za sztukę, o wyglądzie:



Na naklejonych na opakowaniach białych etykietach w języku polskim jako kraj pochodzenia wskazano Koreę, a jako dystrybutora K. S.A. (ul. ..., ... Warszawa). Na puszkach znajduje się także informacja: ...]. (dowód: potwierdzenia zamówienia i zakupu k.60, 61, dowód rzeczowy, fotografie k.62-64, paragon k.65)

28 lutego 2019 r. E. Z. zakupiła kontrolowanego 1 sztuki napoju w cenie 3,99 zł brutto w jednym ze sklepów stacjonarnych obowiązanej w Warszawie (Centrum Handlowe ..., ul. ..., ... Warszawa). Na potwierdzenie dokonania zakupu otrzymała paragon fiskalny, na którym napój oznaczono w następujący sposób: „...”. (dowód: oświadczenie k.73, paragon k.74)

Uprawniona nie udzieliła zgody K. S.A. ani żadnemu innemu podmiotowi na wprowadzanie do obrotu napojów oznaczonych znakami towarowymi **CHUPA CHUPS** na terytorium EOG, a pochodzących spoza tego obszaru. Uprawniona nigdy nie upoważniła także żadnego podmiotu do dokonywania importu tych napojów na rynki państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które uprzednio były wprowadzone do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Informacje na opakowaniach napojów wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą potwierdzają, iż zostały one wyprodukowane do obrotu przez N. .co.Ltd na licencji P. S.p.A. i nie były przeznaczone na Europejski Obszar Gospodarczy. Na opakowaniach umieszczone są napisy w języku koreańskim, co potwierdza, że nie były przeznaczone do dystrybucji i sprzedaży w państwach EOG, w tym w Polsce.

Ani P. S.p.A., ani żadna ze spółek z grupy P. :

- nigdy nie była producentem ani dystrybutorem napojów, w tym spornego towaru
- nigdy nie wyraziła zgody na wykorzystywanie znaków towarowych **CHUPA CHUPS** dla napojów i wprowadzania ich do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawniona udzieliła licencji na korzystanie ze znaków towarowych **CHUPA CHUPS** dwóm koreańskim podmiotom: I. i N. Co Ltd. Na podstawie licencji, której treść jest poufna, mogą one sprzedawać napoje ze znakami **CHUPA CHUPS®** wyłącznie na terytorium Korei Południowej i dystrybuować ich w Federacji Rosyjskiej, Brazylii, Meksyku i Gwatemali. Licencjodawcy nie są upoważnieni do sprzedaży (eksportu) towaru do żadnego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (oświadczenie A. B. k.65, 66)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Równocześnie art. 15 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia 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 opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 ..., z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 ..., z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 ..., z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 ...)

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 ... Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel rzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody. Uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem, bez żadnego zastrzeżenia umownego, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub - w końcu - prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 ... Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach ... i ... oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 ...). Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 ...)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 ... w tego rodzaju sprawach następuje odwrócenie ciężaru dowodu. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazać jego przesłanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbyt w EOG.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanego 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;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uzna, 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. 130 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, 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)

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 należyłą 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 P. S.p.A. należyście uprawdopodobniła swą wyłączność używania na



terytorium Unii Europejskiej dla napojów słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 001461490, m.in. dla napojów bezalkoholowych i owocowych. Dowód rzeczowy, dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie oraz obszernie wyjaśnienia uprawnionej przekonują, że K. S.A. używa identycznego oznaczenia dla identycznych z objętymi ochroną towarów, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą. Obowiązana narusza w ten sposób prawo wyłączne P. S.p.A. w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. Uprawnionej służą zatem roszczenia obejmujące sankcje zakazowe z art. 9 ust. 3 rozporządzenia i sposoby usunięcia skutków naruszeń, o których mowa w art. 286 p.w.p.

Jakkolwiek Sąd ma pewne zastrzeżenia do sposobu sformułowania przyszłych roszczeń, szczególnie do ich poprawności językowej, to nie mogło to decydować o oddaleniu wniosku, który nie został uwzględniony jedynie w odniesieniu do żądania zastosowania sankcji za używanie oznaczeń określonych jako podobne, co do których nie ma dowodu naruszenia ani istnienia realnej groźby naruszenia w przyszłości.

Uprawniona należyście uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej praw. Brak zabezpieczenia w oczekiwaniu na prawomocne rozstrzygnięcie sądu pozbawi ją ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego w sprawie. Usunięcie skutków naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. **Wniosek o udzielenie ich zabezpieczenia podlega zatem uwzględnieniu. (art. 730¹ k.p.c.)**

Żądane sposoby zabezpieczenia zapewnią uprawnionej należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) W zakresie w jakim dokonał, bardziej stylistycznych niż merytorycznych, zmian w porównaniu z żądaniem P. S.p.A. **Sąd postanowił o częściowym oddaleniu wniosku.**

Sąd oddalił także wniosek uprawnionej o nakazanie K. S.A. zapłaty P. S.p.A. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w punkcie 1 kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia, ponieważ z przepisów art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. stosowanych w postępowaniu zabezpieczającym poprzez art. 756² k.p.c. wynika jedynie możliwość żądania zagrożenia zapłatą sumy przymusowej.

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:

...

6/06/2019 r.