

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej**

z udziałem **M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu wniosku L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej zażądała udzielenia zabezpieczenia roszczenia o nakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zaniechania naruszeń praw do przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej 3D o nr 015216658 poprzez zakazanie obowiązanego oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www. (...) .pl oraz www. (...) .pl towarów w postaci: długopisów, zawierających na metalowym klipsie oznaczenie „SANTE”, niezależnie od ich kolorystyki, składających się z korpusu głównego - w postaci elementu o kształcie wydłużonego walca z sześcioma ścięciami jego powierzchni zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie względem siebie ponad srebrnym pierścieniem, poniżej którego



znajduje się element profilowy ściętego, zaokrąglonego stożka - w tym długopisów o wyglądzie:

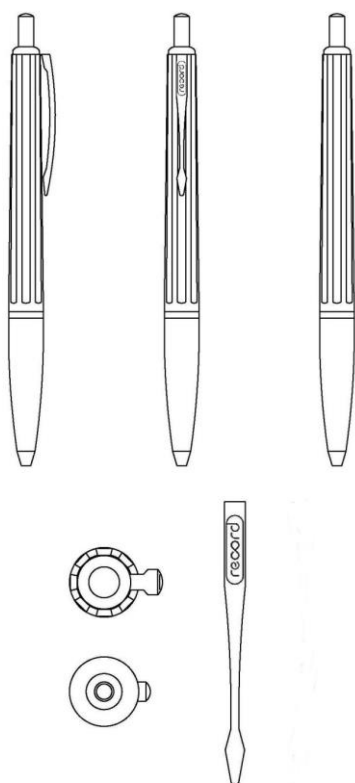
oferowanych pod nazwami: „Długopis Z SANTE automatyczny wielkopojemny”, „P Długopis SANTE 2 automatyczny”, „P Długopis Z SANTE S01 automatyczny”, poprzez: nakazanie obowiązanej zaniechania - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – oferowania oraz wprowadzania do obrotu w ramach otrzymywanych i kierowanych przez nią zapytań ofertowych oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), długopisów o wyglądzie przedstawionym powyżej, oferowanych obecnie pod wskazanymi nazwami handlowymi.

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanej - na podstawie art. 756² k.p.c. - nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 10.000 zł za każdy wypadek naruszenia zakazu.

Sąd ustalił:

L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej specjalizuje się w produkcji i logistyce artykułów z branży biurowej i poligraficznej. Jej oferta skierowana jest do wyspecjalizowanej grupy odbiorców – hurtowni, biur serwisowych, profesjonalnych przedsiębiorstw sprzątających, sieci handlowych, drukarni offsetowych i cyfrowych oraz naświetlarni CTP. Uprawniona ma wieloletnie doświadczenie, nieprzerwanie od 1989 r. prowadzi działalność gospodarczą niemal w całej Unii Europejskiej. (dowód: odpis z KRS k.17-20, wydruki ze strony internetowej k.25-29, katalog k.24, dowody rzeczowe)

Spółka L. jest uprawniona do przestrzennego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 15216658, z pierwszeństwem od 16 marca 2016 r. dla towarów w klasie 16. klasyfikacji nicejskiej: ołówki korekcyjne; kredki ołówkowe; ołówki automatyczne; ołówki

akwarelowe; ołówki węglowe; ołówki korekcyjne; ołówki automatyczne z wkładem grafitowym; ołówki do rysowania; podstawki do długopisów i ołówków; flamastry; pióra i długopisy; długopisy kolorowe; pisaki do kaligrafii; pióra wieczne; dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów; pisaki kolorowe; markery, pisaki; pióra ze stali; korektory w piórze; pisaki do kaligrafii; pióra kulkowe; flamastry zakreślacze; flamastry; pióra kulkowe; piórka do rysowania [grafiony]; pióra dla artystów; pióra [na atrament]; pióra kulkowe; flamastry; mazaki; pudełka na pióra i długopisy; markery, pisaki; pióra ze stali; stojaki na pióra i długopisy; pióra wieczne; pióra kulkowe; pióra i długopisy [artykuły biurowe]; pudełka na pióra i długopisy; markery, pisaki; pisaki do kaligrafii; pisaki do kaligrafii; zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór; flamastry; pióra na tusz chiński; pióra żelowe; pióra z końcówkami porowatymi; pióra kulkowe; wkłady do piór; pióra i długopisy z metali szlachetnych; kulki do piór kulkowych; elektryczne pirografy do wypalania w drewnie dla artystów; kleje w sztyfcie do celów piśmiennych; długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych; zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór; wkłady do długopisów; końcówki do długopisów; pojemniki na artykuły papiernicze; pudełka na pióra i długopisy; piórniki pudełka na przybory do pisanie; zakładki do książek. (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.30-33)

Znak ten przedstawia jeden z produktów uprawnionej - długopis sprzedawany pod nazwą



handlową „record” . (dowód: wydruki ze strony internetowej k.25-29, katalog k.24, karty charakterystyki k.34-39, dowody rzeczowe)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r. specjalizując się w sprzedaży artykułów biurowych. (dowód: odpis z KRS k.97-100, wydruki ze stron internetowych k.40-41) 15 stycznia 2015 r. strony zawarły umowę o współpracy handlowej, na podstawie której obowiązana sprzedaje produkty uprawnionej. (dowód: umowa k.42-45, faktury k.46-55) Współpraca przebiegała bez zastrzeżeń do momentu ujawnienia przez uprawnioną faktu wprowadzania do obrotu przez obowiązana długopisu „Sante” o wyglądzie:



podobnym do długopisu „record”, choć spółka L. nie wyraziła zgody na korzystanie przez spółkę M. z jej przestrzennego znaku towarowego. (dowody rzeczowe)

Obowiązana wprowadza do obrotu długopisy „Sante” za pośrednictwem internetowego kanału sprzedaży, na swoich stronach internetowych: (...) .pl i (...) .pl, a także w ramach postępowań ofertowych i o udzielenie zamówienia publicznego. (dowód: print-screeny k.56-58, formularze ofertowe k.59-96)

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 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

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 (...), a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...)).

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, 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, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. 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. 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, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. 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 (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz 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 (...)). 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 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)).

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 (...)). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi 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 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...)).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią 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 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...). 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 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

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 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...). 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 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...).

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 rozpatrzyć 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 (...). Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności: umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach oraz oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem. (a., b.)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych

działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. 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 wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji 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, 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 uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia 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 na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wyłączność spółki L. używania na terytorium Unii Europejskiej przestrzennego znaku towarowego przedstawiającego długopis, m.in. dla długopisów wynika ze świadectwa urzędu rejestracyjnego. Spółka M. oferuje i wprowadza do obrotu identyczne towary o wyglądzie podobnym do przedstawionego w znaku. Różnią się one elementem słownym: RECORD w znaku uprawnionej i SANTE w długopisie obowiązanej.

W ocenie Sądu przedstawione przez uprawnioną okoliczności faktyczne i zaoferowany materiał dowodowy nie są wystarczające do stwierdzenia naruszenia przez obowiązaną prawa do znaku towarowego. Argumentacja zawarta w motywach wniosku jest właściwa raczej wzorom przemysłowym. Uprawniona koncentruje się na podobieństwie kształtu, rozmiaru długopisu i jego poszczególnych elementów, nie porównuje przy tym swego znaku z towarem obowiązanej, lecz długopisy stron. Nie wyjaśnia kwestii zdolności odróżniającej unijnego znaku towarowego nr 15216658, nie wskazuje jego cech dystynktywnych i opisowych. Nie dostarcza żadnych dowodów na to, że na skutek jego używania znak nabył wyższą od pierwotnej wtórną zdolność odróżniającą.

Tymczasem dla towarów takich jak długopisy znak ma charakter wysoce opisowy, przedstawia kształt długopisu znanego od kilkudziesięciu lat jako klasyczne długopisy automatyczne (np. Z.). Jest zbudowany z tożsamyh elementów, których wygląd nie wyróżnia się od tego typu długopisów obecnych na rynku. Należy zatem uznać, że nie kształt obudowy, mechanizm, wymiary,

materiał i ogólny wygląd długopisu przedstawionego w znaku unijnym, lecz zakreślone słowo „record” zapisane charakterystyczną czcionką ma zdolność odróżniającą i wskazuje nabywcom pochodzenie towaru. A właśnie w tym słownym elemencie długopis obowiązanej różni się od znaku uprawnionej. W miejscu typowym dla długopisów – na klipsie - znajduje się zapisane pionowo, odmienną czcionką, słowo „Sante” i element graficzny, w żaden sposób nie kojarzące się ze znakiem spółki L. Różne są także kształty klipsów w znaku towarowym i długopisie obowiązanej.

Uprawniona nie dokonała analizy sposobu używania przez spółkę M. długopisów „Sante”. Nie przedstawiła dowodów na to, że to właśnie ich kształt jest używany przez obowiązaną w funkcji znaku towarowego, co nie wynika wprost z dowodów rzeczowych ani z wydruków ze strony internetowej. Nic nie wskazuje na to, by to kształt długopisu, a nie element słowno-graficzny na klipsie był utożsamiany przez nabywców z pochodzeniem towaru.

Z tych względów, przyszłe roszczenie wynikające z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego należało uznać za nieuprawdopodobnione, a w konsekwencji oddalić wniosek o jego zabezpieczenie. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)