

POSTANOWIENIE

Dnia 1 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S. Inc. z siedzibą w Vancouver**

i **A. Inc. z siedzibą w Vancouver** (Kanada)

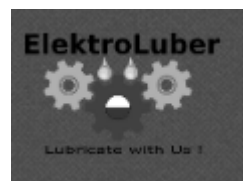
z udziałem **I. W. i G. W.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić zabezpieczenia roszczeń:

1. S. Inc. z siedzibą w Vancouver i A. Inc. z siedzibą w Vancouver o ochronę prawa do słownego znaku towarowego „**A.T.S. ELECTRO-LUBE**” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 010201771, to jest roszczenia o zakazanie I. W. i G. W. używania w obrocie oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.” lub „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi, jak np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z wykorzystaniem litery „k” lub „c”) w szczególności <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,

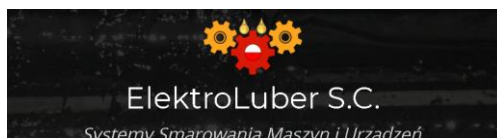
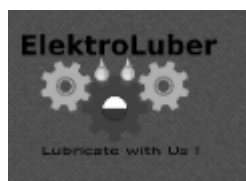
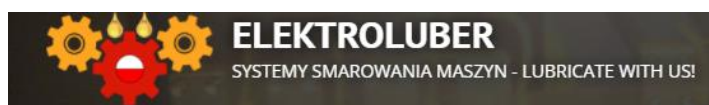


w odniesieniu do olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., na wyżej wymienionych towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem wyżej wymienionych towarów i usług do obrotu, w tym na

fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o wyżej wymienionych towarach i usługach.

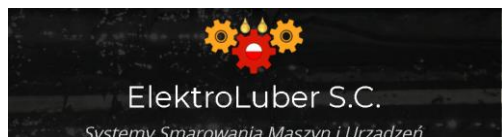
2. A. Inc. z siedzibą w Vancouver o ochronę firmy, to jest o zakazanie obowiązanym używania w ramach działalności gospodarczej związanej z produkcją, oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.” lub „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z wykorzystaniem litery „k” lub „c”), w szczególności <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,

ElektroLuber



polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ... , ... oraz ... , na wyżej wymienionych towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem wyżej wymienionych towarów i usług do obrotu, w tym na fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o wyżej wymienionych towarach i usługach,

poprzez: zakazanie I. W. i G. W., na czas trwania postępowania głównego, używania w obrocie oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.”, „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi, np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z użyciem litery „k” lub „c”), w szczególności: <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,



w odniesieniu do olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ... , ... i ... , na wyżej wymienionych towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem wyżej wymienionych towarów i usług

do obrotu, w tym na fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o wyżej wymienionych towarach i usługach;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć S. Inc. z siedzibą w Vancouver i A. Inc. z siedzibą w Vancouver dwutygodniowy termin do wystąpienia względem obowiązanych z pozwem obejmującym roszczenia z punktu I.;

IV. zwrócić S. Inc. z siedzibą w Vancouver i A. Inc. z siedzibą w Vancouver (solidarnie) z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej.

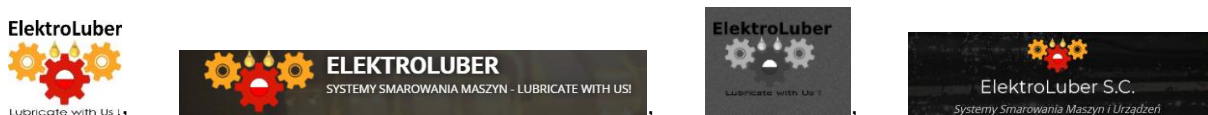
UZASADNIENIE

22 marca 2019 r. S. Inc. z siedzibą w Vancouver i A. Inc. z siedzibą w Vancouver wniosły o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę słownego znaku towarowego „**A.T.S. ELECTROLUBE**” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 010201771, to jest roszczenia o zakazanie I. W. i G. W. używania w obrocie oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.” lub „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z wykorzystaniem litery „k” lub „c”) w szczególności <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,



w odniesieniu do olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., na ww. towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem ww. towarów i usług do obrotu, w tym na fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o ww. towarach i usługach.

A. Inc. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę firmy, to jest o zakazanie obowiązującym używania w ramach działalności gospodarczej związanej z produkcją, oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.” lub „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z wykorzystaniem litery „k” lub „c”), w szczególności <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,



polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., na ww. towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem ww. towarów i usług do obrotu, w tym na fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o ww. towarach i usługach,

poprzez:

zakazanie obowiązującym, na czas trwania postępowania głównego, używania w obrocie oznaczeń z elementem słownym „A.T.S.” lub „elektroluber” lub „elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych

spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub myślnikami, a także niezależnie od formy zapisu elementu słownego „elektro” z wykorzystaniem litery „k” lub „c”) w szczególności <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,



w odniesieniu do olejów, smarów, systemów dystrybucji olejów i smarów, systemów dozowania środków smarnych, usług smarowania maszyn i urządzeń, usług projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn, polegającego w szczególności na ich używaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w treściach dostępnych za pośrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., na ww. towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem ww. towarów i usług do obrotu, w tym na fakturach, a także w reklamie, promocji i informowaniu o ww. towarach i usługach.

Uprawniona ad 2. wniosła ponadto o zagrożenie obowiązującym nakazaniem zapłaty (solidarnie) sumy przymusowej w kwocie 1.000 zł „za każde (indywidualne lub wspólne) działanie Obowiązanych na rzecz Uprawnionego ad. 2, za każdy dzień naruszenia któregośkolwiek z obowiązków zaniechania określonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, poczynwszy od 15 (piętnastego) dnia po dniu doręczenia Obowiązanych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia”.

Sąd ustalił:

S. Inc. z siedzibą w Vancouver jest spółką prawa kanadyjskiego uprawnioną do wielu unijnych znaków towarowych, m.in. do słownego znaku **A.T.S. ELECTRO-LUBE** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelaktualnej (EUIPO) pod nr 010201771 z pierwszeństwem od 17/08/2011 r. dla towarów w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej (dozowniki smaru do maszyn). A. Inc. z siedzibą w Vancouver jest licencjobiorcą tego znaku towarowego, upoważnionym na podstawie umowy z 4 maja 2016 r. do występowania z powództwami w sprawach o jego naruszenie. (dowód: wydruki z bazy i świadectwa rejestracji EUIPO k.113-121, 150-151, umowa k.123-148, dokumenty spółek k. 55-66, 81-95, 69-78, 98-112)

S. Inc. i A. Inc. należą do grupy kapitałowej A., która od ponad 40. lat z powodzeniem prowadzi, na skalę światową, działalność w zakresie przemysłowych produktów smarnych. Do grupy należą także: A. Ltd. założona w Kanadzie w 1975 r., A. (UK) Ltd. założona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. oraz A. Limited założona w Guernsey w 2015 r. Grupa od wielu lat odgrywa wiodącą na świecie rolę w tworzeniu innowacyjnych, efektywnych i skutecznych urządzeń smarujących (automatycznych podajników smaru). Jej produkty charakteryzują się najlepszym wykonaniem i najwyższej jakości materiałami. Jest pomysłodawcą innowacyjnych automatycznych systemów smarowania. Tworząc produkty smarne współpracowała m.in. z inżynierami z W 1982 r. A. Ltd. stworzyła pierwszy w swoim rodzaju dozownik smaru Poczynwszy od wczesnych lat 80-tych XX wieku produkuje i sprzedaje dozowniki smaru ze znakami Electro-Luber i A.T.S. Electro-Lube.

Od 2004 r. A. Inc. kontynuuje sprzedaż w Europie produktów smarnych ze znakami towarowymi **ELECTRO-LUBER** i **A.T.S. ELECTRO-LUBE**, bezpośrednio w Finlandii, Francji,

Niemiec, Włoch, Holandii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, Słowacji, Belgii, Irlandii i Republiki Czeskiej, a poprzez spółki z nią powiązane A. (UK) Ltd. i A. Ltd. na rynkach innych państw europejskich. Produkty smarne, w tym dozowniki grupy A. są dostępne na polskim rynku od wielu lat w opakowaniach z oznaczeniem A. Inc. (dowód: print-screeny k.168-176, 329-331, faktura k.178)

Uprawniona ad 1 korzysta ze znaku towarowego **A.T.S. ELECTRO-LUBE** udzielając licencji na jego używanie pozostałym członkom grupy kapitałowej. Znak jest umieszczany m.in. na opakowaniach produktów smarnych, w tym dozowników, a także stosowany w reklamie. (dowód: print-screeny k.168-176, umowa licencyjna k.123-148) Niezależnie od używania znaku **A.T.S. ELECTRO-LUBE**, grupa kapitałowa A. identyfikuje swoje towary używając znaków unijnych z serii powiązanej wspólnym elementem „LUBER”, chronionych dla towarów w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej - produktów smarnych: **TITAN CL LUBER** nr 005591888, **ULTIMATE LUBER** nr 005591979, **THE LUBER** nr 007069669, **EURO-LUBER** nr 008398133 i **JACK-LUBER** nr 008695108. (dowód: wydruki z bazy EUIPO k.180-199, print-screeny k.168-176)

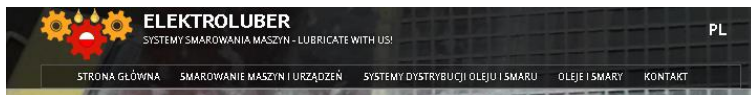
I. W. i G. W. prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej „E.” w Legnicy. W latach 1997-2007 współpracowali z niemieckim przedstawicielem spółki A. Ltd., nabywali dozowniki smarów do maszyn od E. Ltd. w Anquilla i dystrybuowali produkty uprawnionych na polskim rynku. Następnie pozostali w tej samej branży produktowo-usługowej oferując, wprowadzając do obrotu, importując, eksportując i składując dla tych celów oraz reklamując, w tym za pośrednictwem Internetu dozowniki smarów do maszyn z wykorzystaniem oznaczeń „A.T.S. Electro-Lube”, „ATS Electro-Lube” lub „Electro-Lube”. Wyrokiem z 30 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał obowiązanym naruszenia praw A. Ltd. (wówczas uprawnionego) do słownego znaku towarowego **A.T.S. ELECTRO-LUBE** (nr 010201771) i prawa do firmy, w szczególności poprzez wykorzystywanie oznaczeń „A.T.S. Electro-Lube”, „ATS Electro-Lube” lub „Electro-Lube”, samodzielnie lub z dodatkowymi elementami. Wyrok ten poprzedzony został zabezpieczeniem roszczeń A. Ltd. (dowód: odpis wyroku w sprawie sygn. akt XXII GWz 14/15 k.201-217, postanowienia w sprawie sygn. akt XXII GWO 12/15 k.219-228)

Po wydaniu wyroku obowiązani używali oznaczeń nieznacznie zmienionych, bazujących na elemencie słownym „ElektroLuber” lub „A.T.S.”, w tym: ELEKTROLUBER, ELEKTROLUBER LEP, A.T.S. LEP i ElektroLuber S.C., w szczególności w sieci Internet, w nazwach domen internetowych (... i ...), w treściach strony ... i w adresach poczty elektronicznej. Oferowali obsługę przemysłu w zakresie smarowania maszyn i systemy dozowania środków smarnych. (oświadczenie uprawnionych)

Obowiązani nie są w żaden sposób powiązani gospodarczo z grupą A. i nie mają upoważnienia do używania jej oznaczeń odróżniających. (oświadczenie uprawnionych) Aktualnie prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych pod firmami „E.” i „A.”. Zmienili adres mailowy przypisany do prowadzonej działalności gospodarczej z ... na (dowód: wydruki z CEiDG k.230-236) Dokonali rejestracji nazwy domeny internetowej „...”. Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej nakazał transfer tej nazwy domeny na rzecz A. (UK) Ltd. (nr sprawy 07437). (dowód: odpis wyroku k.238-244) Obecnie korzystają w swojej działalności gospodarczej z nazw domen internetowych „...” i „...” zarejestrowanych na rzecz A. spółki z o.o. w Legnicy), która rejestruje nazwy domen oparte na

oznaczeniu „elektroluber” („...”; „...”; „...” i „...” - odzyskanych przez uprawnionych). (dowód: wydruk z Krajowego Rejestru Domen k.246-253, wyroki sądu arbitrażowego k.255-265)

Obowiązani oferują i reklamują smary i oleje używane w systemach smarowania, jak również systemy dystrybucji olejów i smarów, systemy dozowania środków smarnych, usługi projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn oraz usługi smarowania maszyn i urządzeń:



Po zawezwaniu do próby ugodowej 23 marca 2018 r. w opisie swojej działalności dostępnym na stronie pod adresem ... wskazali na „opracowywanie technologii i innowacyjnych rozwiązań z zakresu smarowania maszyn oraz systemów dozowania”, czyli na usługi projektowania systemów smarowania, nie zmieniając jednak całościowo prezentowanej oferty. Na ich profilu na portalu społecznościowym ...

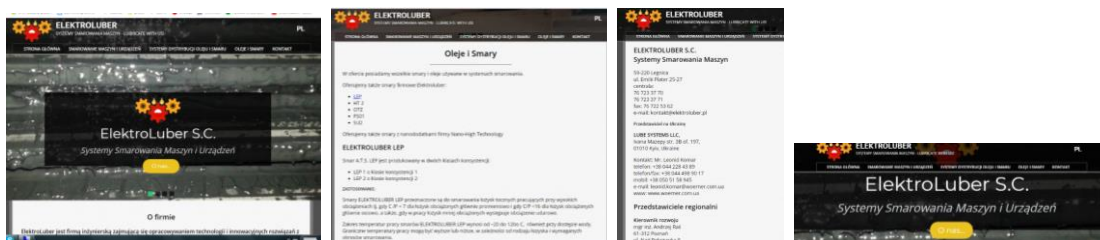


...” znajduje się odesłanie do strony internetowej ...: Wpisując adresy stron ... i ... w wyszukiwarce użytkownik Internetu zostaje przekierowany na stronę pod adresem ... (dowód: wydruki ze strony internetowej k.267-313)

I. W. i G. W. używają w prowadzonej działalności gospodarczej następujących oznaczeń odróżniających słownych i słowno-graficznych dla identyfikacji produkowanych, oferowanych, reklamowanych towarów i usług, jak również dla identyfikacji prowadzonej działalności (przedsiębiorstwa) w znaczeniu przedmiotowym oraz podmiotowym (firmy spółki cywilnej): ELEKTROLUBER, ELEKTROLUBER LEP, A.T.S. LEP, ElektroLuber S.C.,



Używają ich m.in. w treściach strony internetowej ... oraz na profilu na portalu społecznościowym ... :



(dowód:

wydruki ze strony internetowej k. k.267-313, informacja z bazy WHOIS k.314-317)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia unijnych i krajowych praw własności przemysłowej 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 uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli jego przedmiotem 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 na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

1. Odnośnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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, 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 ...) 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 ..., 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 skłoniona 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 ...)

Należy przy tym wyjaśnić, że – zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 – jeżeli znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści.

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.)

Stosownie do art. 25 ust. 1 rozporządzenia, unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjodawca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

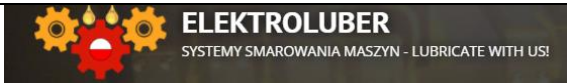

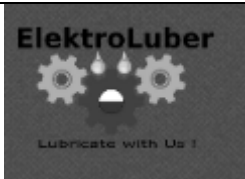

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. 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 naruszenia), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a 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)

Przyszłe roszczenie S. Inc. i A. Inc. oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia, określone w pkt I. wniosku co do zasady zasługuje na zabezpieczenie, choć wymaga dołożenia większej staranności przy formułowaniu przyszłych sankcji w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, pozbawiony nadmiernych uogólnień, nadający się do egzekucji, odpowiadający korzystaniu przez obowiązanych z kolizyjnych oznaczeń.

Słusznie uprawnione zarzucają, że dla towarów bardzo podobnych z objętymi ochroną zarejestrowanego znaku towarowego **A.T.S. ELECTRO-LUBE** (dozowniki smaru do maszyn) oraz dla usług związanych z ich wykorzystywaniem (komplementarnych: oleje, smary, systemy dystrybucji olejów i smarów, systemy dozowania środków smarnych, usługi smarowania maszyn i urządzeń, usługi projektowania rozwiązań z zakresu smarowania maszyn) I. W. i G. W. używają oznaczeń podobnych, niewątpliwie kojarzących się ze znakiem unijnym. Działania obowiązanych mają przy tym charakter świadomy i celowy, zmierzając do ich upodobnienia do znaków S. Inc.:

EUTM-010201771	Oznaczenia używane przez obowiązanych
A.	ELEKTROLUBER
	ELEKTROLUBER LEP
	A.T.S. LEP
	
	
	ElectroLuber S.C.
	
	

Należy się zgodzić z obszerną argumentacją zawartą w motywach wniosku przekonującą do uznania, że wszystkie zakwestionowane przez uprawnione oznaczenia naruszają wyłączność korzystania z zarejestrowanego unijnego znaku towarowego **A.T.S. ELECTRO-LUBE**. Nawet świadome i rozważne osoby zainteresowane nabyciem towarów lub skorzystaniem z usług obowiązanych mogą z łatwością zostać wprowadzone w błąd co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. Mogą także uznać, że oznaczenia słowne i słowno-graficzne używane przez obowiązanych należą do rodziny znaków towarowych uprawnionej ad 1., ich elementem dystynktywnym jest bowiem słowo „LUBER”, zbieżne z elementem znaku unijnego „LUBE”.

Jurydyczna koncepcja znaków seryjnych, których szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego ani krajowego, została wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23/02/2006 r. w sprawie T-194/03 ... , z 16/04/2008 r. w sprawie T-181/05 ..., wyroki Trybunału z 13/06/2011 r. w sprawie C-317/10 ... i z 24/03/2011 r. w sprawie C-552/09 ...), służąc m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znaków towarowych, które łączy wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea). Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym postępowaniu.

Sukcesywne wprowadzanie drobnych zmian w pisowni oznaczeń odróżniających (duże i małe litery, pisownia łączna lub rozłączna), użycie litery „k” zamiast „c” nie jest wystarczające do odróżnienia towarów i usług stron. Obowiązani bazują na znaku towarowym uprawnionych, dążąc wyraźnie do podkreślenia (nieistniejących) powiązań, niż ich właściwego odróżnienia, przekonuje o tym użycie w oznaczeniu przedsiębiorców, ich przedsiębiorstwa oraz ich towarów i usług elementów „A.T.S” i „LUBER”. Brak przy tym podstaw do uznania, że istnieje jakiegokolwiek uzasadnienie dla używania przez polskich przedsiębiorców spornych oznaczeń, w szczególności do przyjęcia, że mają one charakter opisowy. Bezprawność działań I. W. i G. W. potwierdzają wyrok tut. Sądu, orzeczenia sądów arbitrażowych oraz decyzja EUIPO z 21/02/2018 r. o unieważnieniu słowno-graficznego znaku



towarowego *Lubricate with Us !.* (k.319-327)

2. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy:

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43² k.c. i art. 43⁹ k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ze względu na swą rolę odróżniającą, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług.

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Ochrona firmy opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia. Firma kanadyjskiej osoby prawnej podlega ochronie na podstawie art. 43¹⁰ k.c. poprzez art. 8 Konwencji związkowej paryskiej z 20/03/1883 r. o *ochronie własności przemysłowej* (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.), stanowiący, że: *Nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji niezależnie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego.*

Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43¹⁰ k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy uprawnionym a naruszcycielem. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przesłanek:

1. zaistnienia działania przedsiębiorcy zagrażającego firmie uprawnionego,
2. bezprawności tego działania.

Sąd podziela pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z 26/07/2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pojęcie to należy interpretować szeroko – włączając w to ich wzajemną relację – występowania (albo nie) między nimi powiązań prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zysków z nakładów na reklamę uprawnionego albo naraża na szwank jego renomę. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43¹⁰ k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), „Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, „Prawo do firmy i jego ochrona”, Państwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006). Świadomość lub wina naruszającego są w świetle art. 43¹⁰ k.c. irrelevantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności.

Odróżniającym na rynku elementem firmy uprawnionej ad 2 jest człon „...”, słowo „...” (...) ma charakter opisowy. Obowiązani używają oznaczeń nadzwyczaj kojarzących się z elementem odróżniającym firmę uprawnionej ad 2., istnieje więc realne ryzyko konfuzji odbiorców towarów i usług stron co do istnienia pomiędzy nimi powiązań organizacyjnych, personalnych lub kapitałowych. Jest ono potęgowane licznymi, różnorakimi odwołaniami do unijnego znaku towarowego uprawnionych w treściach stron internetowych wykorzystywanych przez obowiązanych w ich działalności gospodarczej. Działanie obowiązanych jest sprzeczne z zasadą wyłączności firmy określoną w art. 43³ k.c. **A. Inc. może więc żądać – także na podstawie art. 43¹⁰ k.c. - zaniechania używania spornych oznaczeń z elementem „ElektroLuber”.**

Uprawnione należycie uprawdopodobniły swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla S. Inc. i A. Inc. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących im praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez obowiązanych kolizyjnych oznaczeń naraża uprawnione na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych im przez obowiązanych szkód, równocześnie przysparzając obowiązany nienależnych korzyści. Jest także sprzeczne z interesami potencjalnych klientów i kontrahentów S. Inc. i A. Inc.

Wnioskowany sposób zabezpieczenia obejmuje konkretne formy naruszeń stwierdzone przez uprawnionych i znajdujące potwierdzenie w materiale dowodowym. Zastosowane środki tymczasowe zapewnią wnioskodawcom należyłą ochronę prawną, a obowiązanych nie obciążą ponad potrzebę, mogą oni bowiem używać oznaczeń odróżniających, które nie naruszają praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd oddalił wniosek w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia. Oddalił także żądanie zagrożenia obowiązany zapłatą sumy przymusowej, ponieważ wniosek został w tym zakresie sformułowany w sposób niejasny, budzący wątpliwości interpretacyjne i wewnętrznie sprzeczny.

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:

...

1/04/2019 r.