

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 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 11 maja 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **P. B.V. z siedzibą w Bredzie** (Holandia)

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić P. B.V. z siedzibą w Bredzie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu naruszania praw ochronnych do znaków towarowych: **MENTOS** EUTM 000117036, **mentos** EUTM 002582971; **mentos** R.076723, czyli roszczenia o zakazanie używania bez zgody uprawnionej w/w znaków towarowych w obrocie handlowym, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w Internecie) liquidów i aromatów do e-papierosów w opakowaniach, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na



poniższych wizerunkach:

poprzez: zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu – używania znaku towarowego „mentos” w ofertach sprzedaży liquidów i aromatów do e-papierosów, w szczególności w tytułach i opisach ofert oraz importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży (także w Internecie) i reklamowania produktów w postaci liquidów i aromatów do e-papierosów w opakowaniach, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku, w którym część liter w słowie

„mentos” została zakryta owocami, jak na wizerunkach (bez względu na kolor opakowania i etykiety):



2. o usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych: **MENTOS** EUTM

000117036, **mentos** EUTM 002582971; **mentos** R.076723, czyli roszczenia o zniszczenie liquidów i aromatów do e-papierosów, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na poniższych



wizerunkach:

poprzez: nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – wszystkich stanowiących własność i będących w posiadaniu obowiązanej liquidów i aromatów do e-papierosów, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na wizerunkach (bez względu na kolor opakowania i etykiety):



i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanej.

II. zagrozić M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu nakazaniem zapłaty na rzecz P. B.V. z siedzibą w Bredzie kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązków nałożonych w punkcie I.1;

III. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć P. B.V. z siedzibą w Bredzie dwutygodniowy termin do wystąpienia względem M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

UZASADNIENIE

6 maja 2019 r. spółka prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibą w Bredzie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu naruszania praw ochronnych do znaków towarowych: **MENTOS** EUTM 000117036, **mentos** EUTM 002582971; **mentos** R.076723 czyli roszczenia o zakazanie używania bez zgody uprawnionej w/w znaków towarowych w obrocie handlowym, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w Internecie) liquidów i aromatów do e-papierosów w opakowaniach, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na



poniższych wizerunkach:

poprzez: zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu – używania znaku towarowego „mentos” w ofertach sprzedaży liquidów i aromatów do e-papierosów, w szczególności w tytułach i opisach ofert, a także zakazanie importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży (także w Internecie), jak i reklamowania produktów w postaci liquidów i aromatów do e-papierosów w opakowaniach, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na poniższych wizerunkach (bez względu na kolor



opakowania i etykiety):

2. o usunięciu skutków naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych: **MENTOS** EUTM

000117036, **mentos** EUTM 002582971; **mentos** R.076723 czyli roszczenia o zniszczenie liquidów i aromatów do e-papierosów, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na poniższych



wizerunkach:

poprzez: nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – wszystkich będących w posiadaniu obowiązanej liquidów i aromatów do e-papierosów, na których użyto znaku towarowego „mentos” lub znaku podobnego, w którym część liter w słowie „mentos” została zakryta owocami, jak na poniższych wizerunkach (bez względu na kolor opakowania i etykiety):



i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanej.

Wniosła także o zagrożenie spółce M. nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszania obowiązku określonego w pkt 1.

Sąd ustalił, że:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibą w Bredzie wchodzi w skład grupy kapitałowej P. – światowego producenta słodczy i wyrobów cukierniczych tak znanych marek jak **M.**, **C.**, **A.** czy **F.**. (dowód: wyciąg z rejestru handlowego k.27-31)

P. B.V. jest uprawniona do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej: słownego **MENTOS** pod nr 000117036 z pierwszeństwem

od 1/04/1996 r. oraz słowno-graficznego **mentos** pod nr 002582971 z pierwszeństwem od

19/02/2002 r., chronionych dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (kakao i wyroby z kakao, czekolada, wyroby z czekolady i napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodczy, karmel i wyroby z karmelu, mięta do słodczy, cukierki miętowe, cukierki, lukrecja i wyroby z lukrecji, lód, przekąski w zakresie niezawartym w innych klasach).

Jest również uprawniona do chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej słowno-graficznego znaku towarowego **mentos** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.076723 z pierwszeństwem od 17/11/1992 r. dla towarów klasy 30. klasyfikacji nicejskiej (wyroby cukiernicze). (dowód: certyfikaty i wydruki z bazy EUIPO k.32-41, wyciąg z rejestru i wydruk z bazy uprp.pl k.42-43)

MENTOS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, w tym także w Polsce. Twórcy marki – bracia ... M. w 1932 r. wymyślili cukierki karmelowe o smaku mięty. W 1960 r. po raz pierwszy zapakowano je w charakterystyczne rolki, a począwszy od 1973 r. na światowe rynki wprowadzono wersje cukierków w różnych smakach. Od 2005 r. na rynku dostępne są też gumy do żucia W Polsce wyroby tej marki sprzedawane są od 1994 r. przez V. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 2006 r. przez P. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Globalna wartość sprzedaży netto produktów ... wzrosła z ... mln euro w 2010 r. do ... mln euro w 2018 r. W Polsce w 2018 r. wartość sprzedaży wyniosła ... mln euro. Na światową reklamę wyrobów ... wydawane są coraz wyższe kwoty, 56.850 mln euro w 2010 r. do 62.650 mln euro w 2015 r., w Polsce w 2018 r. – 975.000 euro. (dowód: oświadczenie A. B., faktury, lista znaków towarowych k.44-100) Wieloletnia obecność na rynku, dostępność i mnogość towarów, a także poczynione nakłady reklamowe przyczyniły się do szerokiej rozpoznawalności znaków towarowych **MENTOS** wśród konsumentów na całym świecie, szczególnie w wersji słowno-graficznej



. Znaki te cieszą się renomą.

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu produkuje i oferuje za pośrednictwem strony internetowej ... liquidy, aromaty, bazy i sprzęt do e-papierosów. Działalność obowiązanej koncentruje się na rynku europejskim. Liquidy i aromaty są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych w Polsce i w Rosji. (dowód: wydruk z KRS k.101-103, wydruk ze strony internetowej ... k.104, katalog k.105-126)

W ofercie obowiązanej znajdują się premixy, liquidy i aromaty do e-papierosów oznaczane na opakowaniach – bez zgody uprawnionej – słowno-graficznym znakiem towarowym **mentos** w



kolorze niebieskim na białym tle: . Znaki są częściowo zasłonięte owocami, obok nich znajduje się napis: ... (...). Towary są oznaczane jako *Premix Amazing Flavours Mentos* lub *Aromat Amazing Aroma Mentos* i dostępne w pojemnościach 50/60 ml i 10 ml. Mimo zakrycia liter „ent” w słowie „mentos” grafiką (winogrona lub cytrusy, w zależności od smaku), użycie charakterystycznej czcionki i dołączenie, również częściowo przysłoniętego hasła reklamowego

mentos

The Freshmaker

uprawnionej , oznaczenie budzi bezpośrednie skojarzenia ze znakami towarowymi **MENTOS**. (dowód: wydruk ze strony internetowej ... k.104, katalog k.105-126 – ocena normatywna)

25 stycznia 2019 r. uprawniona wysłała do obowiązanej wezwanie do zaniechania naruszeń jej praw do znaków towarowych, na które nie otrzymała odpowiedzi. Obowiązana nadal oferuje na swojej stronie internetowej sporne towary, jednak w tytule oferty nie posługuje się już oznaczeniem **Mentos**, lecz **Mos**. (dowód: print-screeny k.127-136, wezwanie k.137-139, wydruki ze strony internetowej k.140-153)

Na portalu sprzedażowym ... i w innych sklepach internetowych różnych podmiotów dostępne były liquidy do e-papierosów oznaczone znakami uprawnionej. (dowód: paragon k.154, fotografie k.155, 156, wydruki ze stron internetowych k.157-159) Jednym z hurtowych nabywców premixów



(płynów aromatycznych) o pojemności 50 ml z serii *Amazing Flavours Mentos*

oraz



HASH-TAG Mentos Candy wyprodukowanych przez obowiązującą był J. S. oferujący liquidy, aromaty i premixy do e-papierosów i wprowadzający je do obrotu za pośrednictwem strony internetowej W odpowiedzi na wysłane przez uprawnioną wezwanie do zaniechania naruszeń, J. S. wskazał, że wszystkie sporne towary z oznaczeniami Mentos nabył od producenta – spółki M., na dowód czego przedstawił kopie faktur. Po wezwaniu P. B.V., J. S. wycofał z oferty ... premixy oznaczone znakami uprawnionej. (dowód: korespondencja k.160-170)

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału 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 jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 ... , 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 ... i ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, m.in. używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej

przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. (pkt 3.)

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 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. (c.)

Orzecznictwo sądów unijnych, które należy zastosować także do znaku krajowego, utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 (...) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej *o ochronie własności przemysłowej* z 20.03.1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności:

- ☐ udział w rynku,
- ☐ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ☐ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13/12/2004 r. w sprawie T-8/03 ..., z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 ... i z 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 Także w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 ... Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie, sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Dodatkowo należy wyjaśnić, że stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu węgierskiego w sprawie C-125/14 ... , renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

W przekonaniu Sądu zaoferowany przez uprawnioną materiał dowodowy uzasadnia ustalenie, że znaki towarowe **MENTOS** (zarówno słowny, jak i słowno-graficzne) są wysoce rozpoznawalne, a zatem zasługują na ochronę przed naruszeniami na podstawie przepisów odnoszących się do znaków renomowanych. Uprawniona może zatem występować o zastosowanie względem spółki M. sankcji zakazowych i żądać usunięcia skutków naruszenia, pomimo że towary, dla których znaki zostały zarejestrowane i te, dla których obowiązana używa kwestionowanych oznaczeń nie są do siebie podobne. Warunkiem jest stwierdzenie istnienia podobieństwa znaków i oznaczeń, które jest w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek. Przewidziana przez te przepisy ochrona, z której korzystają renomowane znaki towarowe może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 10/12/2015 r. w sprawie C-603/14 ... , podobnie wyrok Sądu Najwyższego z 2/02/2017 r., I CSK 778/15)

Nie ulega wątpliwości Sąd, że przesłonięcie grafiką przedstawiającą owoce części znaku towarowego MENTOS w postaci słowno-graficznej, w jakiej jest on najbardziej znany i najlepiej rozpoznawalny przez konsumentów nie może wyeliminować ewidentnych skojarzeń ze znakami towarowymi P. B.V., bez względu na to, czy w informacji o towarze znajduje się dodatkowo słowo „Mentos”, czy nic nie znaczące „Mos”. Skojarzenie oznaczeń obowiązanej ze znakami uprawnionej dodatkowo wzmacnia użycie popularnego sloganu reklamowego „Mentos. The Freshmaker”.

Oceniając naruszenie znaków renomowanych Sąd powinien się kierować wskazaniem zawartym w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 ..., stanowiącego odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a odnoszącego się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. ETS stwierdził w nim, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 ... , a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywołuje na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- ☐ wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- ☐ te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- ☐ wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- ☐ późniejszy znak przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie znaku późniejszego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego

wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Aktualność tego poglądu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądów unijnych (np. ostatnio cyt. wyrok TS UE w sprawie C-125/14). Nie ulega zaś wątpliwości, że w tym postępowaniu powód nie zaoferował dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

W ustalonych okolicznościach sprawy za zasadny należy uznać zarzut uprawnionej, że użycie przez obowiązującą oznaczenia identycznego do znaku słownego lub kojarzącego się ze znakami **MENTOS** i sposób jego użycia przynosi spółce M. nienależną korzyść kosztem P. B.V. (użycie pasożytnicze) i jest szkodliwe dla renomy jej znaków. Umożliwia to obowiązanej przyciąganie konsumentów bez konieczności ponoszenia kosztów reklamy i promocji, gwarantuje obowiązanej sukces marketingowy, gdyż wykorzystuje pozytywne nastawienie konsumentów do dobrze im znanych znaków towarowych **MENTOS**. Poprzez takie oznaczenie jej liquidów i aromatów obowiązana uzyskuje poziom uwagi dla swoich produktów, którego by nie uzyskała bez celowego odwoływania się do znanych produktów uprawnionej.

Znaki **MENTOS** są używane przez uprawnioną dla słodczy (cukierków / dropsów), towarów bardzo popularnych wśród dzieci i młodzieży, kojarzonych z młodością, świeżością i witalnością. Używanie spornych oznaczeń dla liquidów i aromatów do e-papierosów, a zatem produktów, które zastępują tradycyjne papierosy, negatywnie wpływa na wizerunek i postrzeganie znaków przez odbiorców. Co prawda w powszechnej opinii e-papierosy są mniej szkodliwe od klasycznych wyrobów tytoniowych, niemniej nie są to produkty zdrowe, nadal są to tzw. „używki”, nieprzeznaczone dla dzieci i młodzieży (osób poniżej 18 lat). E-papierosy mogą ponadto budować uzależnienie wśród dzieci i młodzieży.

Używanie znaków **MENTOS** dla akcesoriów do e-papierosów powoduje powiązanie ich z negatywnymi odczuciami wobec tego rodzaju towarów. Skojarzenie z używkami, produktami nieprzeznaczonymi dla dzieci i młodzieży, czyli papierosami elektronicznymi i akcesoriami do nich jest niewątpliwie szkodliwe dla renomy znaków **MENTOS**.

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;
- 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.

Gdy sąd uznaje, 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. 102 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 ustawy z 30 czerwca 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,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

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 wynikających z naruszenia 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 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.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

W ocenie Sądu przyszłe roszczenia sformułowane w pkt 1 wniosku, oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. należy uznać za należycie uprawdopodobnione i zasługujące na zabezpieczenie. W sytuacji prowadzenia przez obowiązane

szeroko zakrojonej działalności produkcyjnej i handlowej z użyciem oznaczeń szkodliwych dla renomy znaków **MENTOS** należy uznać rację uprawnionej domagającej się niezwłocznego uregulowania wzajemnych stosunków stron w taki sposób, aby w czasie trwania postępowania spółka M. nie korzystała z kolizyjnych oznaczeń.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla uprawnionej skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązaną naruszeń pozbawi P. B.V. ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązaną w jego toku kwestionowanych oznaczeń i treści będzie utrzymywać skutki naruszenia, których usunięcie w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Dopuszczenie do dalszych bezprawnych działań może narażać uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej szkód, równocześnie przysparzając obowiązaną nienależnych korzyści.

Wnioskowane sposoby zabezpieczenia obejmują konkretne formy naruszeń stwierdzone przez uprawnioną i znajdujące potwierdzenie w materiale dowodowym. Zastosowane środki tymczasowe zapewnią wnioskodawczyni należyłą ochronę prawną, a obowiązaną nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem używać oznaczeń odróżniających, które nie naruszają praw ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznając, że dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazów i nakazów celowe jest zastosowanie względem obowiązaną już na tym etapie postępowania środków przymuszających, sąd zagroził spółce M. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej niewygórowanej kwoty za niezastosowanie się do zakazów określonych w pkt I.1 postanowienia. (art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.)

Sąd oddalił wniosek w odniesieniu do zajęcia towarów niestanowiących własności obowiązaną. W tym zakresie przyszłe roszczenie nie ma uzasadnienia w przepisie art. 286 p.w.p. Sąd oddalił wniosek także w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia.

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:

...

11/05/2019 r.