

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

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

sprawy z wniosku **B. s.r.l. z siedzibą w Forli** (Republika Włosa)

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić B. s.r.l. z siedzibą w Forli zabezpieczenia roszczeń:

1. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Piretrox”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM012009131, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Piretrox” poprzez: zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oznaczania produktów biobójczych i ich etykiet „Piretrox”, a także oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczególności w treściach strony internetowej [http://www. \(...\).com.pl/](http://www. (...).com.pl/) produktów biobójczych z oznaczeniem „Piretrox”,

2. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Deadyna”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008783524, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Deadyna” poprzez: zakazanie obowiązanej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oznaczania produktów biobójczych i ich etykiet „Deadyna”, a także oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczególności w treściach strony internetowej [http://www. \(...\).com.pl/](http://www. (...).com.pl/) produktów biobójczych z oznaczeniem „Deadyna”,

3. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Permex 22E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008771255, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Permex 22E” poprzez: zakazanie obowiązanej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oznaczania produktów biobójczych i ich etykiet „Permex 22E”, a także

oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczególności w treściach strony internetowej [http://www. \(...\).com.pl/](http://www.(...).com.pl/) produktów biobójczych z oznaczeniem „Permex 22E”,

4. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Cipex 10E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008783482, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Cipex 10E” poprzez: zakazanie obowiązanej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oznaczania produktów biobójczych i ich etykiet „Cipex 10E”, a także oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczególności w treściach strony internetowej [http://www. \(...\).com.pl/](http://www.(...).com.pl/) produktów biobójczych z oznaczeniem „Cipex 10E”,

5. o zaniechanie niedozwolonych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji polegających na bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczajami oznaczaniu towarów, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych oznaczonych „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”, które może wprowadzać klientów w błąd, co zagraża i narusza interesy uprawnionej, poprzez: zakazanie obowiązanej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w szczególności w treściach strony internetowej [http://www. \(...\).com.pl/](http://www.(...).com.pl/), produktów biobójczych z oznaczeniami „Cipex 10E”, „Piretrox”, „Permex 22E”, „Deadyna”;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć B. s.r.l. z siedzibą w Forli dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

UZASADNIENIE

B. s.r.l. z siedzibą w Forli wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Piretrox”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM012009131, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Piretrox” poprzez: zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczególności w treściach stron internetowych [http://www. \(...\) .com.pl/](http://www. (...) .com.pl/), produktów biobójczych z oznaczeniem „Piretrox”, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;
2. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Deadyna”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008783524, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Deadyna” poprzez: zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczególności w treściach stron internetowych [http://www. \(...\) .com.pl/](http://www. (...) .com.pl/), produktów biobójczych z oznaczeniem „Deadyna”, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;
3. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Permex 22E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008771255, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Permex 22E” poprzez: zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczególności w treściach stron internetowych [http://www. \(...\) .com.pl/](http://www. (...) .com.pl/), produktów biobójczych z oznaczeniem „Permex 22E”, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;
4. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie działań stanowiących naruszenia prawa ochronnego na unijny słowny znak towarowy „Cipex 10E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008783482, polegających na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych z oznaczeniem „Cipex 10E” poprzez: zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do

obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczególności w treściach stron internetowych [http://www. \(...\)com.pl/](http://www. (...)com.pl/), produktów biobójczych z oznaczeniem „Cipex 10E”, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;

5. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych produktach biobójczych oraz wytworach, środkach i materiałach, które zostały użyte do ich oznaczenia posiadających oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”, poprzez:

a) zobowiązanie obowiązanej na czas trwania postępowania do wycofania z obrotu produktów biobójczych z użyciem oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”;

b) nakazanie zajęcia, na czas trwania postępowania, produktów biobójczych z użyciem oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E” znajdujących się w siedzibie obowiązanej, magazynach oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania komorniczego, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;

6. z art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 u.z.n.k. o zaniechanie niedozwolonych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. polegających na bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczajami oznaczaniu towarów, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych oznaczonych „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”, które może wprowadzać klientów w błąd, co zagraża i narusza interesy uprawnionej, poprzez: zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania w szczególności w treściach stron internetowych [http://www. \(...\)com.pl/](http://www. (...)com.pl/), produktów z oznaczeniem „Cipex 10E”; „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie mu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia;

7. z art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. o usunięcie skutków popełnionych czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 3 u.z.n.k. polegających na bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczajami oznaczaniu towarów, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktów biobójczych oznaczonych „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”, które może wprowadzać klientów w błąd, co zagraża i narusza interesy uprawnionej poprzez:

a) zobowiązanie obowiązanej do wycofania z obrotu opakowań produktów biobójczych z użyciem oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E”,

b) nakazanie zajęcia, na czas trwania postępowania, produktów biobójczych z użyciem oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E” znajdujących się w siedzibie obowiązanej, magazynach oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania komorniczego, a w razie odmowy dokonania w/w działań na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c. wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł za każdy dzień uchyłania się od wykonania postanowienia.

Sąd ustalił:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Repubbliki Włoskiej B. s.r.l. z siedzibą w Forlì, powstała w 1982 r., oferuje produkty biobójcze i specjalistyczny sprzęt do ochrony przed owadami, szkodnikami i insektami takimi jak: komary, muchy, karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy. W ofercie uprawnionej znajdują się m.in. produkty biobójcze pod nazwami „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna” i „Cipex 10E” - substancje lub mieszaniny składające się z jednej lub kilku substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż czysto fizycznie lub mechanicznie. Uprawniona jest podmiotem prężnie działającym na rynku włoskim. Jej produkty cieszą się uznaniem i są rozpoznawalne dla nabywców kojarzących je ze skutecznością działania. (dowód: wydruk z rejestru handlowego k.47-62, katalog k.64-123, wydruki ze strony internetowej k.124-132)

Produkty biobójcze B. s.r.l. są dostępne w wielu krajach na terenie Unii Europejskiej, na rynku polskim od 2010 r. (dowód: faktury VAT z 28.06.2010 r. i z 16.04.2013 r. k.134-139) Uprawniona otrzymała pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktami biobójczymi: 22 lutego 2013 r. dla Permex 22E, 5 czerwca 2015 r. dla Piretrox, 18 listopada 2013 r. dla Deadyna i 7 listopada 2013 r. dla Cipex 10E. (dowód: decyzje k.141-164)

B. s.r.l. jest uprawniona do słownych unijnych znaków towarowych:

- **PIRETROX** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr. 12009131 z pierwszeństwem od 24 lipca 2013 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (świece, świece zapachowe, świece zapachowe odstraszające insekty; oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia); 5. (insektycydy, owady (środki odstraszające), kadzidełka do odstraszania owadów produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt; suplementy diety dla ludzi i zwierząt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa); 9. (urządzenia elektroniczne do wabienia i zwalczania insektów, urządzenia do transmisji dźwięku, akumulatory elektryczne, kable elektryczne, oprogramowanie komputerowe (nagrane programy) urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; płyty kompaktowe, dvd i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery; oprogramowanie komputerowe; gaśnice)

- **DEADYNA** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8783524 z pierwszeństwem od 24 grudnia 2009 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (świece, świece zapachowe, świece zapachowe odstra-

szające insekty); 5 (produkty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki owadobójcze, kadzidła odstrasżające insekty)

- **PERMEX 22 E** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8771255 z pierwszeństwem od 21 grudnia 2009 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (świece, świece zapachowe, świece zapachowe odstrasżające insekty); 5 (produkty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki owadobójcze, kadzidła odstrasżające insekty).

- **CIPEX 10 E** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8783482 z pierwszeństwem od 24 grudnia 2009 r. dla towarów w klasie 4. klasyfikacji nicejskiej (świece, świece zapachowe, świece zapachowe odstrasżające insekty). (dowód: wydruki z bazy (...) k.300-325)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została utworzona w 2013 r. (dowód: odpis z KRS) Obowiązana dostarcza profesjonalistom wyselekcjonowane produkty charakteryzujące się skutecznością, wydajnością i niezawodnością. Oferuje i wprowadza do obrotu m.in. produkty biobójcze opatrzone oznaczeniami „Piretrox”, „Permex 22E”, „Deadyne” i „Cipex 10E”. (dowód: katalog ze strony internetowej k.166-169)

W 2013 r. strony zawarły umowę dostawy produktów biobójczych Flubex 15 Flow, Cipex 10E, Flyfog, Deadyne, Bromoblex Fresh Pasta Bait i Bromoblex Wax Blocks, by następnie rozszerzyć współpracę na produkty: Aquatain Amf-Dengue drops, Permex 22E i Flubex Tablets, a także Piretrox. (dowód: umowa k.171-183) Wnioskując do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydanie pozwolenia na obrót produktami biobójczymi uprawniona wskazała wzory opakowań zawierające logo obowiązanej.

Współpraca stron zakończyła się w 2016 r., m.in. ze względu na niedotrzymanie przez obowiązującą uzgodnionych jako minimalne rocznych progów wartości zamówień oraz nieuiszczenie przez nią należności za otrzymany towar. Nie zostały one uregulowane pomimo wydania 12 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy w F. wyroku zasądającego na rzecz uprawnionej kwoty 218.654 euro, (dowód: pozew, zaświadczenie, wyrok, zarządzenie, korespondencja k.185-218)

Mimo zakończenia relacji handlowych stron, obowiązująca nadal sprzedaje produkty biobójcze opatrzone oznaczeniami uprawnionej, z identyczną etykietą. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.278-281, 327-344, faktury k.283-289, etykieta k.291-294, dowód zakupu k.296-298) Źródło ich pochodzenia nie jest znane, nie pochodzą one jednak od uprawnionej, która ma wątpliwości co do składu i jakości oferowanych przez obowiązującą produktów. (oświadczenie uprawnionej)

Sąd zważył:

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.

1. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:

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 (...)) 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 (...))

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:

- 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. 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)

Wyłączność B. s.r.l. używania na terytorium Unii Europejskiej słownych znaków towarowych PIRETROX, DEADYNA, PERMEX 22E i CIPEX 10E m.in. dla towarów w klasie 4 i 5 klasyfikacji

nicejskiej wynika z wydruków z informacji o treściach baz urzędów rejestracyjnych. Dla identycznych z objętymi ochroną towarów, przeznaczonych dla tego samego kręgu nabywców i zaspakajających te same ich potrzeby spółka M. używa identycznych ze znakami oznaczeń PIRETROX, DEADYNA i PERMEX 22E. Ze względu na podobieństwo towarów w klasie 4. Klasyfikacji nicejskiej do preparatu do zwalczania owadów latających, oznaczenie CIPEX 10E niewątpliwie kojarzy się ze znakiem uprawnionej, szczególnie, że postać graficzna opakowania i etykiety jest tożsama z tą jakiej dla swojego produktu biobójczego używa B. s.r.l. Sąd jest zatem przekonany o naruszeniu przez spółkę M. praw wyłącznych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2a i b. rozporządzenia, a nie jak błędnie wskazuje pełnomocnik uprawnionej art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Korzystanie przez obowiązującą w działalności handlowej, w związku z oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych, z kwestionowanych oznaczeń zakłóca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez obowiązującą praw B. s.r.l. uzasadnia uznanie za słuszne – na tym etapie postępowania - roszczeń określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.

2. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo

niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się, stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. można zatem uznać, że spółka M. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie, uprawniona może więc domagać się zastosowania względem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Zwalnia to Sąd z obowiązku dokonywania oceny naruszenia renomy oznaczeń na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uprawnionej służą zatem roszczenia wskazane w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k.

Uznając zasadność wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw do unijnych znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji Sąd pragnie wskazać na potrzebę dołożenia większej staranności, by w przyszłym pozwie zostały one sformułowane w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, nadający się do egzekucji i poprawny językowo. Za oczywiście nieprawidłowe należy uznać błędne wskazanie w treści roszczeń ich podstaw prawnych.

B. s.r.l. należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej praw wyłącznych i interesów gospodarczych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na

prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanej naruszeń pozbawi uprawnioną ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązaną w jego toku kwestionowanych oznaczeń będzie utrzymywać skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy towarami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Żądane sposoby zabezpieczenia co do zasady odpowiadały treści przyszłych roszczeń, wymagały jednak doprecyzowania przez Sąd, który dokonał zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Zapewnią one B. s.r.l. należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona 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.)

Sąd oddalił wniosek w odniesieniu do roszczenia z pkt 5 i 7, ponieważ uprawniona nie sprecyzowała przyszłych żądań jak chodzi o sposób usunięcia skutków naruszeń ograniczając się do nieokreślonego orzeczenia o bezprawnie oznaczonych produktach biobójczych oraz wytworach, środkach i materiałach, które zostały użyte do ich oznaczenia posiadających oznaczenia „Piretrox” „Permex 22E”, „Deadyna”, „Cipex 10E” (pkt 5) oraz usunięcia skutków popełnionych czynów nieuczciwej konkurencji (pkt 7).

Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej (*a contrario* art. 756² § 1 w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.), ponieważ wniosek B. s.r.l. wykracza poza uprawnienia, jakie w postępowaniu zabezpieczającym przyznaje uprawnionemu przepis art. 756² § 1 k.p.c. Uprawniona domaga się nie tylko zagrożenia obowiązanej nakazaniem zapłaty sumy przymusowej lecz także podjęcia przez Sąd dalszych decyzji w zakresie kompetencji przynależnych sądowi jako organowi egzekucyjnemu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.