

## POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **C.LLC z siedzibą w Miami (USA)**

z udziałem **A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

I. udzielić C. , LLC z siedzibą w Miami zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni naruszania prawa z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską, słownego znaku towarowego „**Needles no more**” zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 polegających na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, oraz ich opakowaniach, oznaczenia „Needles no more”, jak również oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sprzedawaniu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowiązującą preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie:



identycznym ze znakiem towarowym „**Needles no more**” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – umieszczania na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych oraz ich opakowaniach oznaczenia „**Needles no more**” w jakiegokolwiek formie graficznej, oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej wymienionych celach oraz reklamowania preparatów

kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych



oznaczeniem „**Needles no more**” w jakiegokolwiek formie graficznej, w szczególności

2. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, będących własnością obowiązanej, produktów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie gra-



ficznej, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie: identycznym ze znakiem towarowym „**Needles no more**” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850,

poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszystkich będących własnością obowiązanej preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie graficznej, w szczególności:



znajdujących się w siedzibie obowiązanej, miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, w hurtowniach lub magazynach obowiązanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika lub osoby trzeciej,

b. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od jej dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jej własnością preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no**



**more**”, w szczególności;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć C. LLC z siedzibą w Miami dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

## UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych, 13 listopada 2019 r. C. LLC z siedzibą w Miami wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni naruszania prawa z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską, słownego znaku towarowego „**Needles no more**” zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850.

polegających na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, oraz ich opakowaniach, oznaczenia „Needles no more”, jak również oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sprzedawaniu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowiązującą preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w



szczegółności o następującym lub analogicznym wyglądzie:

identycznym ze znakiem towarowym „**Needles no more**” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – umieszczania na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych oraz ich opakowaniach oznaczenia „Needles no more” w jakiegokolwiek formie graficznej, oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedawania, składowania w wyżej wymienionych celach oraz reklamowania produktów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more” w jakiegokolwiek formie



graficznej, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie:

2. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, będących własnością obowiązanej, produktów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie



graficznej, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie:

identycznym ze znakiem towarowym „Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850.

poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszystkich, będących własnością obowiązanej, towarów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie graficznej, w



szczegółności o następującym lub analogicznym wyglądzie: znajdujących się w siedzibie obowiązanej, miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej, w hurtowniach lub magazynach obowiązanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika albo osoby trzeciej;

b. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jej własnością produktów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie:



. (pkt I.)

Na podstawie art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i 1051<sup>1</sup> k.p.c. – w przypadku wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia – wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty sumy 500 złotych na rzecz uprawnionej za każdy dzień naruszenia przez nią obowiązków określonych w punkcie I.1 oraz I.2 *petitum* wniosku. (pkt II.)

#### **Sąd ustalił:**

C. LLC z siedzibą w Miami, założona w 2000 r., jest jednym ze światowych liderów branży kosmetycznej, w szczególności w dziedzinie kosmetyków wpływających na dobrą kondycję skóry oraz przeciwdziałających skutkom jej starzenia się. Spółka prowadzi badania mające na celu doskonalenie i zwiększenie efektywności sprzedawanych przez nią preparatów. Konsumentom znana jest przede wszystkim jako właściciel marki **Dr. B.** nawiązującej do nazwiska lekarza, innowatora w dziedzinie kosmologii F.B.. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.40-49, 51-58)

C. LLC jest uprawniona do słownego znaku towarowego **Needles no more** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, w tym dla kremów kosmetycznych do skóry, balsamów do ciała, peelingów, balsamów do skóry, nawilżaczy do skóry, emolientów, maseczek do skóry, maseczek

do twarzy, środków oczyszczających skórę, toników do skóry, eksfoliantów do skóry, kremów kosmetycznych do oczu i nielecniczych serum do skór. Rejestracja została uznana na terytorium Unii Europejskiej 11 maja 2017 r. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.60-62)

Znak ten jest intensywnie wykorzystywany na rynku polskim. Dzięki wysiłkom uprawnionej również w Polsce ma ugruntowaną pozycję i wysoką rozpoznawalność w branży kosmetycznej, w szczególności w zakresie tzw. dermokosmetyków do pielęgnacji skóry dojrzałej. Kosmetyki ze znakiem **Needles no more** są towarami wysokiej klasy, o uznanej renomie. Z tego względu są one sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem sieci drogerii wyspecjalizowanych w sprzedaży produktów o podwyższonym standardzie. Na rynku polskim marka **Needles no more** jest obecna od wielu lat, początkowo tak oznaczone kosmetyki dostępne były w sieci drogerii (...), obecnie największym dystrybutorem produktów uprawnionej jest sieć drogerii (...). Produkty ze znakiem **Needles no more** są oferowane i wprowadzane do obrotu w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym (...).pl. Niezależnie od tego polski odbiorca może nabyć je na stronie internetowej uprawnionej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.64-67)

Znak towarowy **Needles no more** jest intensywnie używany na stronach internetowych dystrybutorów. Pojawia się on również na forach internetowych będących platformami do wymiany opinii. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.69-75)

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni rozpoczęła działalność gospodarczą w 2014 r. w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych, sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków, sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. (dowód: odpis z KRS k.77-82, wydruki ze strony internetowej k.84-104) Spółka produkuje kosmetyki, które sprzedaje za pośrednictwem własnej strony internetowej, a także za pośrednictwem aptek i drogerii internetowych prowadzonych przez innych przedsiębiorców. W aptekach i drogeriach internetowych obowiązuje oferta m.in. preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej z serii **Needles no more** (kremy kosmetyczne, olejki i żele nawilżające)



w opakowaniach o wyglądzie: . Oznaczenie słowne **Needles no more** widoczne jest zarówno na opakowaniu produktu, jak i na tekturowym opakowaniu zewnętrznym.

(dowód: wydruki ze stron internetowych k.106-107, 109, 111-112114-115, 117, 110, 121,123124, 126-127)

8 października 2019 r. uprawniona dokonała zakupu kontrolowanego dwóch egzemplarzy preparatu kosmetycznego do pielęgnacji skóry - koncentratu hydro-liftingującego z oznaczeniami **Needles no more**. Na tekturowym pudełku jako wytwórca wskazana została obowiązana. (dowód: faktury k.129,131, fotografie k.16-18, dowody rzeczowe)

19 grudnia 2018 r. obowiązana zgłosiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności



Intelektualnej słowno-graficzny znak towarowy nr 018002557. C.LLC wniosła sprzeciw wobec jego rejestracji. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.133-143)

Odpowiadając na wezwanie do zaniechania naruszeń, w piśmie datowanym na 17 czerwca 2019 r. obowiązana przyznała, że doszło do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego **Needles no more** i zobowiązała się do zaniechania naruszeń, jednak produkty z takim oznaczeniem usunęła jedynie ze swojej strony internetowej. (dowód: korespondencja k.145-151, 153)

#### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:



- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące 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 skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-

342/97 (...).Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...).oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01(...) i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...).i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...).Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...).i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...). Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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

- 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 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku

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


Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń 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. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wyłączność C. LLC używania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego **Needles no more** dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. kremów kosmetycznych i balsamów do wynika w sposób niewątpliwy z wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Dla identycznych lub bardzo podobnych towarów (preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry) przeznaczonych dla tego samego kręgu nabywców i zaspakajających te same ich potrzeby spółka A. używa identycznego ze znakiem uprawnionej oznaczenia słownego **Needles no more** oraz bardzo podobnego oznaczenia słowno-



graficznego , w którym element słowny „Needles no more” identyczny ze znakiem ma charakter dystynktywny, niewątpliwie kojarzących się ze znakiem towarowym uprawnionej. Jego używanie może wprowadzać nabywców w błąd. W szczególności mogą oni uznać, że kosmetyki tak oznaczone pochodzą od uprawnionej do znaku towarowego **Needles no more** lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo.

Korzystanie przez obowiązującą w działalności produkcyjnej i handlowej, w związku z oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu preparatów do pielęgnacji ciała z kwestionowanych oznaczeń zakłóca wykonywanie przez znak towarowy uprawnionej przynależnych jej funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tego znaku prowadząc do jego degeneracji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez obowiązującą prawa C. LLC w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 a. i b. rozporządzenia 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.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej prawa wyłącznego. 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 obowiązującą 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 odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią one C. , LLC należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw osób trzecich, w szczególności oznaczając swe towary w sposób dostatecznie się odróżniający od towarów uprawnionej. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

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

Uznając, iż zajęcie naruszających produktów należycie zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej (*a contrario* art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.).

Wniosek oddalony został także w tym zakresie, w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.