

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

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

sprawy z wniosku **V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu** (Szwecja)

z udziałem **P. A.**

o udzielenie zabezpieczenia


postanawia: oddalić wniosek

UZASADNIENIE

28 czerwca 2019 r. V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie zaniechania naruszeń jej praw z rejestracji:

- słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „**VOLVO**” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002361087,

- słowno-graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej  zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 010397016, polegających na: oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez P.A. filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „**VOLVO**”, identycznymi do wyżej wymienionych znaków towarowych Unii Europejskiej „VOLVO” nr 002361087 oraz nr 010397016

poprzez: zakazanie P.A. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą E. P.A. w Lubzinie – na czas trwania postępowania – oferowania oraz wprowadzania do obrotu, następujących produktów w postaci filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO”, identycznymi do znaków towarowych Unii Europejskiej „VOLVO” nr 002361087 oraz nr 010397016:



a. filtrów oleju „BY-PASS” o numerze produktu 21707132 oraz o następującym wyglądzie:



b. filtrów oleju „LONG LIFE” o numerze produktu 21707133 oraz o następującym wyglądzie:



c. filtrów paliwa o numerze produktu 20998367 oraz o następującym wyglądzie:

2. nakazanie wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia będących własnością obowiązanego następujących towarów w postaci następujących filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO” identycznymi do znaków towarowych Unii Europejskiej „VOLVO” nr 002361087 oraz 010397016, wskazanych w punkcie 1.,

poprzez:

i. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszystkich towarów będących własnością obowiązanego, w postaci następujących filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO” identycznymi do znaków towarowych Unii Europejskiej „VOLVO” nr 002361087 oraz 010397019:



a. filtrów oleju „BY-PASS” o numerze produktu 21707132 oraz o następującym wyglądzie:



b. filtrów oleju „LONG LIFE” o numerze produktu 21707133 oraz o następującym wyglądzie:



c. filtrów paliwa o numerze produktu 20998367 oraz o następującym wyglądzie:

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

ii. nakazanie obowiązанemu – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jego własnością produktów w postaci filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO” identycznymi do znaków towarowych Unii Europejskiej „VOLVO” nr 002361087 oraz nr 010397016 wskazanych w punkcie 2.(i) lit. a.-c.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. wniosła o zagrożenie P.A. nakazaniem zapłaty na jej rzecz kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w pkt. I wniosku.

Sąd ustalił:

V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej V. – jednego z czołowych na świecie i największego w Europie producenta pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, morskich i stacjonarnych układów napędowych oraz części i akcesoriów do pojazdów ciężarowych. Grupa prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach, a jej oferta jest obecna w ponad 190 krajach, w tym w Polsce. Dzięki wysokiej jakości oferowanych towarów i usług, szeroko zakrojonym działaniom marketingowym oraz geograficznemu i czasowemu zasięgowi prowadzonej działalności towary i znaki towarowe **VOLVO** cieszą się ogóln światową rozpoznawalnością. (dowód: odpis z rejestru k.40-46, print-screeny k. 48-70)

V. AB jest właścicielem znaków towarowych Unii Europejskiej:

- słownego **VOLVO** zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002361087, chronionego od 30 sierpnia 2001 r. m.in. dla towarów w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (filtry oleju i filtry paliwa)



- słowno-graficznego zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 010397016, chronionego od 7 listopada 2011 r. m.in. dla towarów w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (filtry oleju i filtry paliwa).

Znaki te są używane na terytorium Unii Europejskiej dla towarów i usług objętych rejestracją, m.in. do oznaczania samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, części zamiennych, w tym filtrów oleju i filtrów paliwa do silników pojazdów ciężarowych, które są wprowadzane do obrotu i oferowane również na rynku polskim. Znajdują się one w ofercie autoryzowanych dealerów działających na terytorium całej P.. (dowód: wydruki z bazy i świadectwo rejestracji EUIPO k.72-231, print-screeny k.233-240)

P.A. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *E. P.A.* w miejscowości Lubzina. Specjalizuje się w dystrybucji różnego rodzaju filtrów dla sektora przemysłowego, w szczególności filtrów do maszyn budowlanych oraz pojazdów transportu morskiego i lądowego. Obowiązany oferuje produkty znanych marek filtracyjnych, m.in: (...),(...),(...),(...), a także filtry oleju i filtry paliw do samochodów ciężarowych marki VOLVO, oryginalne i alternatywne. (dowód: informacja z CEIDG k.242, print-screeny k.246 -249)

W drugiej połowie 2018 r. uprawniona dowiedziała się, że obowiązany wprowadza do obrotu filtry oleju i filtry paliwa przeznaczone do pojazdów ciężarowych opatrzone jej znakami towarowymi, co do których miała uzasadnione podejrzenie, że nie zostały wyprodukowane przez nią, pod jej kontrolą ani za jej zgodą. 21 września 2018 r. dokonała zakupu: filtra oleju „BY-PASS” nr produktu 21707132, filtra oleju „LONG LIFE” nr produktu 21707133 i filtra paliwa nr produktu: 20998367 o wyglądzie:



(dowód: dowody rzeczowe, paragon k.251, sprawozdanie i fotografie k.253-267)

Przeprowadzone przez uprawnioną badania potwierdziły, że nie są one oryginalnymi częściami zamiennymi VOLVO, nie zostały wyprodukowane przez V. AB, pod jej kontrolą ani za jej zgodą. Ich opakowania różnią się od opakowań oryginalnych produktów. Według uprawnionej, cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr 21707133 od oryginalnego filtra VOLVO są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie to zostało zamieszczone ok. 1,5 cm niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
- brak czarnej pokrywy ochronnej na spodzie opakowań obowiązanego
- nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o ciemniejszym kolorze niż na produktach oryginalnych

- odmienny układ i wielkość otworów na spodzie produktów – w produkcie obowiązanego otwory te są większe i umiejscowione bliżej centralnego otworu
- bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązanego – o czym świadczy rozmywająca się farba
- odmienna wysokość papierowych wkładów filtrów – w produkcie obowiązanego wkład jest krótszy
- bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów w produkcie obowiązanego.

Cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr 21707132 od oryginalnych filtrów VOLVO są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie zostało umieszczone widocznie niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
- nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o innym odcieniu koloru granatowego niż na produktach oryginalnych
- bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązanego – o czym świadczy rozmywająca się farba
- bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów
- różnica w wyglądzie i fakturze wewnętrznej strony środkowej tuby filtrów.

Cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr 20998367 od oryginalnych filtrów VOLVO są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie to zostało zamieszczone nieco niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
 - nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o ciemniejszym kolorze niż na produktach oryginalnych
 - różnice w wyglądzie spodu (dolnych pokryw) produktów – metalowa część spodu produktu obowiązanego jest wypukła, spód oryginalnego produktu jest płaski, uszczelka okalająca spód produktu obowiązanego ma okrągły przekrój, uszczelka w oryginalnym produkcie jest płaska
 - odmienny układ i wielkość otworów na spodzie produktów – w produkcie obowiązanego otwory te są większe i umiejscowione bliżej centralnego otworu
 - bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązanego – o czym świadczy rozmywająca się farba
 - odmienna wysokość papierowych wkładów filtrów – w produkcie obowiązanego wkład jest krótszy
 - odmienny rodzaj papieru, z którego wykonano wkłady filtrów
 - bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów w produkcie obowiązanego.
- (dowód: fotografie i zestawienia k.269-274, 277-278,281-284)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanego naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

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

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) 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 naruszciciela (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.

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 w tym zakresie 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 brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wniosek V. AB w Göteborgu nie zasługuje na uwzględnienie:

Postanowieniem wydanym 28 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 26/19 Sąd oddalił poprzedni wniosek uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o nakazanie P.A. zaniechania naruszeń praw do znaków towarowych **VOLVO** oraz o orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub

oznaczenia. Wątpliwości Sądu budziło sformułowanie przyszłych roszczeń jak i przedstawienie faktów i dowodów na ich uprawdopodobnienie. Wnioskodawczyni zamierzała wystąpić o zastosowanie względem P.A. sankcji zakazowych obejmujących: produkowanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, składowanie w tych celach oraz reklamowanie filtrów oleju oraz filtrów paliwa z oznaczeniami **VOLVO**, które nie zostały wytworzone przez V. AB lub za jej zgodą. Z przedstawionych dowodów nie wynikało jednak, że obowiązany produkuje filtry olejowe i filtry paliwa ze znakami uprawnionej, składa je i reklamuje. Zastrzeżenia Sądu wzbudziło również odniesienie zarzutu naruszenia do niewytworzenia filtrów z oznaczeniami VOLVO przez uprawnioną lub za jej zgodą, materiał dowodowy nie potwierdzał bowiem, że V. AB produkuje filtry ani to, komu i na jakich zasadach udziela zgody na ich produkcję, w ramach Grupy V. i/lub podmiotom zewnętrznym. Sąd wskazał ponadto na nieprawidłowość polegającą na nieprecyzyjnym sformułowaniu sposobów zabezpieczenia przyszłych roszczeń.

Obecny wniosek także dotknięty jest wadami, które uniemożliwiają jego uwzględnienie, pomimo uprawdopodobnienia przez V. AB, że działania podejmowane przez P.A. mogą naruszać prawa do unijnych znaków towarowych **VOLVO**. Przyszłe roszczenia zostały sformułowane w sposób bardzo szeroki i nadmiernie ogólny. Ich uwzględnienie prowadziłoby do całkowitego wyłączenia możliwości oferowania i wprowadzania do obrotu przez obowiązanych filtrów opatrzonych znakami towarowymi **VOLVO**. Uprawniona nie uwzględniła ewentualności wyczerpania jej praw wyłącznych wynikającego z wprowadzenia do obrotu tak oznaczonych towarów, choć zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia, unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą.

Z zaoferowanego przez uprawnioną materiału dowodowego nadal nie wynika, że V. AB produkuje filtry ani to, komu i na jakich zasadach udziela zgody na ich produkcję, w ramach Grupy VOLVO i podmiotom zewnętrznym. Oznaczenie wytwórcy nie zostało w szczególności umieszczone na towarze ani na jego opakowaniu. Niejasne i niezrozumiałe są dla Sądu motywy wniosku: *Wnioskodawca produkuje filtry olejowe i filtry paliwa oznaczone znakami towarowymi VOLVO zarejestrowanymi na jego rzecz, zlecając ich produkcję ściśle wybranym podmiotom gospodarczym. Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za ich wprowadzenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej jest wyłącznie spółka V. z siedzibą w B.. Uczestnik nie jest ani podmiotem uprawnionym do wprowadzania produktów oznaczonych znakiem VOLVO ani autoryzowanym dealerem sprzedaży tego rodzaju produktów. Na tym etapie postępowania sądowego, Wnioskodawca nie przedstawia nazw podmiotów gospodarczych, którym zleca produkcję filtrów olejowych i filtrów paliwa i które wykonują to na jego wyraźne zlecenie i za jego zgodą z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.*

Sąd nie ma zatem możliwości dokonania konkretnych ustaleń w zakresie wytwarzania, oznaczania i sposobu dystrybuowania towarów ze znakami **VOLVO** (np. w systemie dystrybucji wyłącznej, selektywnej lub w innym systemie), a w konsekwencji odgraniczenia bezprawnych od zgodnych z prawem działań P.A..

W przypadku podwójnej identyczności zarejestrowanego unijnego znaku towarowego i oznaczenia używanego przez pozwanego (obowiązanego) oraz towarów, dla których są one wykorzystywane, sankcje zakazowe, sposoby usunięcia skutków naruszenia oraz środki tymczasowe i zabezpieczające

nie mogą się odnosić do tych towarów, co do których nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku. Rzeczą powoda (wnioskodawcy) jest takie sformułowanie roszczeń i sposobów zabezpieczenia, by nie obejmowały one swym zakresem działań zgodnych z prawem. Z treści orzeczenia musi jasno wynikać dla pozwanego (obowiązanego) i organu egzekucyjnego, jakich towarów dotyczą zakazy, nakazy i środki tymczasowe. Nie można uznać za prawidłowe takiego sformułowania roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia, które łączyłoby się z koniecznością wskazywania przez powoda (uprawnionego), który z zakwestionowanych towarów jest bezprawnie opatrzony jego znakiem. Cechy odróżniające towary naruszające od oryginalnych (pochodzących od powoda) muszą być określone w sposób umożliwiający obiektywną ocenę naruszenia lub jego braku.

Żądane we wniosku przyszłe roszczenia nie tylko obejmują sytuacje, w których użycie przez obowiązanego znaków towarowych **VOLVO** nie jest bezprawne, ze względu na wyczerpanie prawa, ale także nie pozwalają na jednoznaczne odróżnienie (na etapie wykonywania orzeczenia) towarów naruszających od oryginalnych. Cechy, które wskazuje uprawniona wymagałyby każdorazowego szczegółowego porównywania oryginalnego filtra VOLVO i zakwestionowanego towaru. Ich opisanie w motywach wniosku, a nie w treści roszczenia, sprawia, że nie mogą one stanowić o zakresie nakładanych przez sąd sankcji naruszenia. Nie do końca jasne jest rozróżnienie przez uprawnioną zakresu sankcji zakazowej (pkt I.1. wniosku) i usunięcia skutków naruszenia (pkt I.2. wniosku) ograniczonego do towarów o wyglądzie przedstawionym na fotografiach (a.-c.).

Zastrzeżenia Sądu budzi także sformułowanie sposobów zabezpieczenia, w których naruszające towary opisane zostały przez wskazanie numeru seryjnego oraz przedstawienie części ich wyglądu na fotografii. Jak wynika z twierdzeń samej uprawnionej, numery filtrów oryginalnych i naruszających są identyczne, a niewyraźne fotografie nie pozwalają na niewątpliwe stwierdzenie, czy przedstawiają one oryginalne filtry VOLVO, czy towary naruszające. Dodatkowo należy wskazać na niejasność użycia w specyfikacji filtrów (pkt a.-c.) koniunkcji mogącej oznaczać, że kwestionowane towary mają mieć wygląd przedstawiony na fotografiach i określony numer seryjny (łącznie) albo być oznaczone tym numerem lub mieć wygląd przedstawiony na fotografiach.

W ocenie Sądu V. AB nie może skutecznie żądać zastosowania względem P.A. wnioskowanych sankcji naruszenia ani zastosowania względem obowiązanego wskazanych sposobów zabezpieczenia. Z tej przyczyny, wniosek podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)