

## POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 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 4 marca 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **W. w Warszawie**

z udziałem **A. G., J. D. i T. G.**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

27 lutego 2019 r. spółka partnerska W. z siedzibą w Warszawie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o nakazanie A. G., J. D., T. G. zaniechania używania oznaczenia „WTSPATENT” w nazwie domeny internetowej „...” wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez A. G., J. D., T. G., związanej z oferowaniem i świadczeniem usług rzeczników patentowych, w szczególności w adresach poczty elektronicznej ... oraz ... lub innych adresach poczty elektronicznej na domenie ... , lub wykorzystywanej jako adres strony internetowej służącej do oferowania lub reklamowania usług rzeczników patentowych lub do przekierowania do takich stron internetowych, w tym do strony internetowej ..., poprzez nakazanie obowiązującym zaniechania – na czas trwania procesu – używania oznaczenia „WTSPATENT” w nazwie domeny internetowej „...” wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez A. G., J. D., T. G., związanej z oferowaniem i świadczeniem usług rzeczników patentowych, w szczególności w adresach poczty elektronicznej ... oraz ... , lub innych adresach poczty elektronicznej na domenie ..., lub wykorzystywanej jako adres strony internetowej służącej do oferowania lub reklamowania usług rzeczników patentowych lub do przekierowania do takich stron internetowych, w tym do strony internetowej ... .

Na podstawie art. 756<sup>2</sup> § 1 w zw. z art. 1051<sup>1</sup> §1 k.p.c., wniosła o zagrożenie obowiązującym nakazem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków określonych wyżej.

**Sąd ustalił, że:**

W. z siedzibą w Warszawie jest spółką partnerską, której wspólnikami jest siedmiu rzeczników patentowych wykonujących w niej działalność zawodową polegającą na świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. (dowód: odpis z KRS k.27-36) Spółka jest uprawniona do znaków towarowych chronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- słownego **WTSPATENT** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) pod nr R.254096, z pierwszeństwem od 2 grudnia 2011 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9., 16., 35. (m.in. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich; wyszukiwanie w komputerowych bazach danych), 41., 45. (m.in. usługi prawne, usługi rzeczników patentowych, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami; mediacje; przygotowywanie ekspertyz prawnych; wykonywanie badań w zakresie własności intelektualnej; doradztwo prawne; pomoc w rejestracji domen internetowych; reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami internetowymi)
- słownego **WTS** zarejestrowanego w UP RP pod nr R.251857 i



- słowno-graficznego **WTS** zarejestrowanego w UP RP pod nr R.251856 z pierwszeństwem od 14 czerwca 2011 r. dla towarów i usług klas 16., 35., 41. i 45. klasyfikacji nicejskiej. (dowód: wydruki z bazy UPRP k.40-44)

Uprawniona używa tych znaków od 2002 r. m.in. w nazwach domen internetowych ... i ..., w których utworzone zostały strony internetowe, na których oferuje usługi. (dowód: wydruk z bazy Whois k.46-49, wydruk ze strony internetowej Web Archive k.51-62)

A. G. i J. D. są partnerami w uprawnionej spółce. (dowód: wydruk z KRS k.27-36) T. G., prywatnie mąż A. G., do 31 grudnia 2017 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą T. w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania. (dowód: wydruk z CEIDG k.38) T. G. jest abonentem nazwy domeny internetowej ... utworzonej w dniu 22 października 2018 r. W bazie Whois Krajowego Rejestru Domen odnotowano spór dotyczący tej nazwy domeny. (dowód: wydruk z bazy Whois k.89-92) Pod wskazanym adresem internetowym nie ma strony internetowej, wejście na adres ... przekierowuje użytkownika na stronę internetową uprawnionej ... . (dowód: wydruki ze stron internetowych k.94-95)

13 grudnia 2018 r. obowiązały wysyłały do nieznanej liczby klientów spółki z adresów poczty elektronicznej ... i ... wiadomości mailowe w językach polskim i angielskim o treści: *Spółka W. działa w dwóch niezależnych biurach w Warszawie i Wrocławiu. Jak wynika z docierających do nas informacji, partnerzy spółki z biura wrocławskiego podjęli działania zmierzające do przejęcie kontraktów i spraw prowadzonych przez rzeczników patentowych pracujących w biurze warszawskim, tj. podpisane niżej J. D. i A. G.. Te nieprzyjemne działania skutkowały m.in. przeniesieniem bez naszej wiedzy i zgody praw do domeny internetowej ... ze spółki W. na osobę fizyczną. W efekcie nie mamy obecnie kontroli nad pocztą elektroniczną pod adresami ... i nie możemy gwarantować, iż korespondencja kierowana do nas w dniu dzisiejszym faktycznie do nas dotarła. W związku z powyższym, poczynając od dziś zdecydowaliśmy o przeniesieniu naszej poczty elektronicznej do*

domeny ... Prosimy o przesyłanie całej kierowanej do nas korespondencji elektronicznej na adresy o tym samym co dotychczas przedrostku w domenie ... , tj. ... z kopią do ... oraz ... z kopią do ... . Ze względu na wskazane wyżej problemy z odbiorem poczty prosimy o powtórne przesłanie całej kierowanej dziś do nas korespondencji na powyższe nowe adresy". Informację o podobnej treści w języku angielskim udostępniła na swoim profilu ... A. G.. Wiadomości mailowe załączone do wniosku mają tego samego adresata i nadawcę, np. „od ... do ...”. (dowód: korespondencja mailowa k.72-78, wydruk k.80) Zdaniem uprawnionej, wiadomości o tej samej treści zostały wysłane przez J. D. jako sekretarza Komisji Rewizyjnej PIRP do członków grupy mailingowej samorządu rzeczników patentowych. (dowód: wydruki k.82-87)

Uprawniona powzięła ponadto wiadomość, że obowiązane co najmniej od 3 grudnia 2018 r. wystawiały w imieniu spółki faktury, na których wskazywane były adresy poczty elektronicznej w domenie ... oraz nowy numer rachunku bankowego. (dowód: wydruki k.164-198) Prowadzenie korespondencji z adresów mailowych w różnych domenach zaniepokoiło klientów spółki. (dowód: korespondencja k.97-145)

Strony są obecnie ze sobą poważnie skonfliktowane, stawiają sobie liczne zarzuty związane z prowadzeniem spraw spółki i wykonywaniem w jej ramach czynności zawodowych. Uprawniona zarzuca obowiązany, że pod nieobecność w Polsce dwóch partnerów A. G. i J. D. podjęły szereg nieuczciwych działań mających na celu przejęcie kontroli nad spółką. Należały do nich m.in. tworzenie nowych rachunków bankowych spółki, do których nie mieli dostępu inni partnerzy, chwilowe przejęcie kontroli nad domeną internetową ... , usiłowanie udostępnienia poufnych dokumentów osobom nieuprawnionym, wydanie dyspozycji księgowej spółki co do korzystania z nowych rachunków bankowych. W efekcie pozostali wspólnicy złożyli wniosek o zabezpieczenie roszczeń o wyłączenie obowiązanych ze spółki poprzez zawieszenie ich w wykonywaniu praw do prowadzenia spraw spółki i do reprezentacji. Postanowieniem z 5 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił takiego zabezpieczenia, obecnie rozstrzygnięcie podlega kontroli instancyjnej. (dowód: wniosek k.2-20, postanowienie w sprawie XVI GCo 271/18 k.64-70)

W latach 2018 i 2019 do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły cztery sprawy oznaczone sygn. akt: XVI GC 395/18 z powództwa A. G. i J. D. o stwierdzenie nieważności uchwał, XVI GC1413/18 o rozwiązanie spółki, XVI GC 1430/18 o wyłączenie wspólników oraz XX GC 63/19 z powództwa A. G. i J. D. p/ko spółce i jej partnerom o nakazanie udzielenia dostępu do ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych.

#### **Sąd zważył:**

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 właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku i zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać naruszcyciela 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. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, 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.

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego udziela się na zasadach ogólnych: Przepis 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. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, 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.

Powszechnie przyjmuje się, że domena internetowa nie stanowi *per se* przedmiotu prawa podmiotowego, należy ją raczej uznać za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsiębiorcy, jego towarów lub usług, stąd może być osią konfliktu, w razie gdyby - jako oznaczenie - narażała na uszczerbek interesy lub prawa podmiotów uprawnionych do takich oznaczeń, jak firma lub znak towarowy. (por. R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział XLVI, strona 1090, Nb 110) Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objęta szczególną regulacją ustawową. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi IP. Dokonuje się tego przez zawarcie umowy z rejestratorem – w przypadku domen z sufiksem „.pl” Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Zasady rejestracji na liście domen DNS określa Regulamin nazw domeny „.pl”, którego pkt 4 i 5 przewidują obowiązek zapewnienia przez oferenta, że nie narusza on praw osób trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnień przez NASK.

Każdy podmiot może więc faktycznie zarejestrować na swoją rzecz domenę pod dowolną nazwą. Sama rejestracja nie obliguje do jej używania, o korzystaniu z niej można mówić, gdy po wybraniu jej adresu, pojawia się w przeglądarce strona internetowa. Nie rejestracja nazwy domeny internetowej lecz jej używanie stanowić może naruszenie praw właściciela znaku towarowego. (por. wyrok TS UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 ...). Z reguły właśnie od treści umieszczonych na tej stronie zależy stwierdzenie, czy używanie kwestionowanego oznaczenia narusza, lub nie, prawa do znaku towarowego.

Rejestracja przez T. G. nazwy domeny internetowej ... nie stanowi zdaniem Sądu naruszenia praw do znaków towarowych, brak natomiast dowodów bez-prawnego używania przez obowiązanego oznaczenia „WTSPATENT” w funkcji znaku towarowego. Z tej przyczyny nieuzasadniony wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłego roszczenia jakie ma być dochodzone względem T. G. podlega oddaleniu. (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

Stosownie do art. 86 § 1 kodeksu spółek handlowych, celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego pod własną firmą. Prowadzeniem przedsiębiorstwa zaś jest wykonywanie ciągłej i zarobkowej działalności **na bazie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych**, a przedmiotem działalności tego typu spółki może być jedynie wykonywanie wolnego zawodu. Przedsiębiorstwo nie jest wspólnym przedsiębiorstwem partnerów, a jedynie umożliwia każdemu z nich samodzielne wykonywanie określonego zawodu. Podkreślić należy, że **wykonywanie przez partnerów wolnego zawodu jest ich obowiązkiem spółkowym**. To szczególny sposób współdziałania w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, dla którego zawiązano spółkę. Takie wykonywanie wolnego zawodu przez partnerów oznacza, że każdy z nich **osobiście i samodzielnie świadczy usługi profesjonalne** w ramach utworzonej przez nich organizacji, a suma ich wysiłków pozwala na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest właśnie wykonywanie wolnego zawodu. (U. Promińska, Rozdział 9. Spółka partnerska [w] Prawo spółek handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 2A, red. A. Szumański, 2019)

Na uwzględnienie nie zasługuje także wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, jakiego W. zamierza dochodzić względem A. G. i J. D... Właścicielem znaków towarowych jest spółka osobowa (partnerska), której obowiązane są wspólniczkami (partnerami). Ich uprawnienie do korzystania ze znaków towarowych WTS w zakresie prowadzonej działalności zawodowej – świadczenia usług rzeczników patentowych wynika prawdopodobnie z umowy spółki lub uchwał, których nie załączono do wniosku. Uprawniona nie wykazała zatem, że działania obowiązanych polegające na używaniu nazwy domeny internetowej z dystynktywnym elementem „wtspatent” identycznym ze znakiem towarowym R.254096 i podobnym do znaków zarejestrowanych pod nr 251857 i 251856 są bezprawne. Przyszłe roszczenia należy więc uznać za nieuprawdopodobnione w rozumieniu art. 730<sup>1</sup> k.p.c.

**Zarządzenie:**

....

4/03/2019 r.