

## POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 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 30 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **A. spółki jawnej z siedzibą w Poznaniu**

z udziałem **I. G.**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**


1. przychylając się do zażalenia wnioskodawcy uchylić postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.;
2. oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu i zmianie wniosku 28 stycznia 2019 r. A. spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej również jako spółka A.) wniosła o udzielenie przed wszczęciem postępowania sądowego zabezpieczenia roszczenia o zakazanie I. G. oferowania, świadczenia, reklamowania, publikowania usług: edukacji i nauczania, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych opatrzonych znakiem towarowym wnioskodawcy **Akademia Nauki** zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr ztue 012039509 „akademia nauki”



**akademia nauki** dla usług z klasy 41, tj. usług w zakresie edukacji i nauczania; organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych; kursy językowe; organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów innych niż reklamowe; doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia; usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji

**poprzez zakazanie obowiązanemu na czas trwania procesu** oferowania, świadczenia, reklamowania, publikowania za pomocą homepage obowiązanego ... oraz ... pod nickiem „...” **usług: edukacji**, w tym usług związanych z umiejętnością czytania i pisania; związanych z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci; **zajęć zorganizowanych dla dzieci**, w tym edukacyjnych i wypoczynkowych oznaczonych znakiem towarowym „akademia nauki” oraz 

**Sąd ustalił:**

A. spółce jawnej w Poznaniu służy prawo do słowno-graficznego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 012039509 z pierwszeństwem od 23 września 2013 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

**9.** płyty kompaktowe, DVD; magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych; programy komputerowe; komputery, sprzęt przetwarzający dane; wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy

**16.** książki i inne publikacje; podręczniki; materiały do nauczania; gazety i czasopisma; broszury; kalendarze; notatniki i notesy podręczne; zeszyty; zakładki do książek; plakaty; prospekty; przybory do pisania; skróty na dokumenty;

**41.** usługi w zakresie edukacji i nauczania; organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych; kursy językowe; organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów innych niż reklamowe; doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia; usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji. (dowód: świadectwo rejestracji k.28-33)

14 grudnia 2018 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił spółce A. prawa ochronnego na słowny znak towarowy **AKADEMIA NAUKI** zgłoszony 3 sierpnia 2013 r. (Z.417411) dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

**9.** płyty kompaktowe, DVD; magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych; programy komputerowe; komputery, sprzęt przetwarzający dane; wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy

**16.** książki i inne publikacje; podręczniki; materiały do nauczania; gazety i czasopisma; broszury; kalendarze; notatniki i notesy podręczne; zeszyty; zakładki do książek; plakaty; prospekty; przybory do pisania; skróty na dokumenty

**28.** zabawki; gry inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem; gry planszowe, towarzyskie, automatyczne lub na żetony; karty, kije, kule, kulki, piłki, żetony - do gry; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe

**35.** usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: magnetyczne oraz optyczne nośniki informacji, obrazu i dźwięku, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, książki, gazety, czasopisma, druki, materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, maszyny do pisania i artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, odzież, nakrycia głowy, obuwie, zabawki, gry, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich;

**41.** usługi w zakresie edukacji i nauczania; organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych; kursy językowe; organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów innych niż reklamowe; doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia; usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji. (dowód: decyzja UP RP k.34-35, dowód uiszczenia opłaty za ochronę k.36)

Od 1998 r. poprzednik uprawnionej, a ona sama od 2005 r. używa oznaczenia „Akademia Nauki” w działalności gospodarczej. Od 7/08/2001 r. jest abonentem nazwy domeny internetowej ... . Niezależnie od praw do znaków towarowych przysługuje jej prawo do firmy z elementem „Akademia Nauki”, którego intensywnie używa nieprzerwanie od początku działalności w branży edukacyjnej, wspierając rozwój dzieci oraz młodzieży poprzez kursy, w oparciu autorskie materiały: scenariusze, podręczniki, platformy, w formie multimedialnej i papierowej. Dodatkowo uprawniona zarejestrowała i używa oznaczeń przeznaczonych dla poszczególnych programów / projektów np. **Fizyka dla Smyka** R.270340, **Gimnazjalista z Klasą** R.270341, **Uczeń z Charakterem** R.270342, **Mały Odkrywca** R.270343, **Mądre Dziecko** R.270344. (dowód: odpis z KRS k.37-39, wydruki ze strony internetowej k.40-43, umowa licencyjna na prawa autorskie k.44-46, wydruk ze strony ... dotyczący domeny ... k.47-48)

I. G. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A. w Olsztynie w zakresie pozaszkolnych form edukacji. (dowód: informacja z CEiDG k.49) W jego ofercie znajdują się przede wszystkim kursy i zajęcia dla dzieci, pokazy dla szkół, organizacja obozów i ferii. Do czerwca 2018 r. był licencjobiorcą niewyłącznym praw autorskich majątkowych spółki A. do programów edukacyjnych i dysponował jej zgodą na korzystanie z oznaczenia „akademia nauki”. Na podstawie umowy o współpracy nabywał od uprawnionej materiały niezbędne do prowadzenia tych kursów. W ramach umów trenerskich zawieranych z konkretnymi osobami zatrudnianymi przez obowiązanego uprawniona szkoliła personel, aby prowadzone kursy spełniały jej wymogi i metody nauczania. Strony współpracowały ze sobą do września 2018 r. kiedy to uprawniona wycofała zgodę na używanie przez obowiązanego oznaczenia „akademia nauki”, a także na korzystanie z materiałów edukacyjnych w tym scenariuszy zajęć oraz podręczników i innych autorskich projektów do prowadzenia kursów. Po zakończeniu współpracy obowiązanego nie zaprzestał stosowania kolizyjnego oznaczenia. Nie próbował także w

jakikolwiek sposób ugodowo rozwiązać sporu. (dowód: umowy trenerskie k.50-53, faktury k.54-58, wydruk ze strony internetowej k.85-88)



11 października 2017 r. I. G. zgłosił znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr 309330 dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

**35.** doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu; pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu

**41.** kursy w zakresie rozwoju osobistego; obozy letnie [rozrywka i edukacja]; pokazy edukacyjne; publikacja materiałów edukacyjnych; opracowywanie podręczników edukacyjnych; publikowanie podręczników szkoleniowych; szkolenia nauczycieli; szkolenia w zakresie edukacji komputerowej; usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania; usługi edukacyjne i szkoleniowe; usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci; zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja]. (dowód: wydruk z bazy uprp.pl k.89)

W październiku 2018 r. spółka A. powzięła wiadomość o skierowaniu przez obowiązanego do Dyrektora C. w Barczewie informacji o naruszaniu przez nią jego praw do znaku towarowego **akademia nauki**. Aktualnie I. G. organizuje zajęcia związane z feriami i z egzaminami wykorzystując do oferowania, sprzedaży usług oznaczenia „akademia nauki”, co naraża uprawnioną na straty. (dowód: korespondencja k.59-84)

#### **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 pkt 2 p.w.p. przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym 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.

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 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.

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

- 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.

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 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Spośród przewidzianych powołanymi wyżej przepisami sankcji zakazowych i sposobów usunięcia skutków dokonanych naruszeń uprawniony powinien wybrać takie, które odpowiadają formom korzystania przez naruszcyciela z przedmiotu wyłączności, a więc sposobowi jego działania. Żądane sankcje zakazowe (zarówno na przyszłość, jak i środki tymczasowe) powinny być sformułowane w sposób precyzyjny, jasny, samodzielny, a nade wszystko nadający się do egzekucji. Niedopuszczalne jest takie formułowanie roszczeń zakazowych lub nakazowych, że przenosi ono na organ egzekucyjny (niewłaściwy rzeczowo sąd rejonowy) uprawnienie do dokonywania oceny, czy określone działanie dłużnika narusza lub nie prawa własności przemysłowej i interesy gospodarcze wierzyciela.

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


Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 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 w sprawie.


Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązkanego nie obciążać ponad potrzebę.

Postanowieniem wydanym w dniu 17 stycznia 2019 r. Sąd oddalił wniosek spółki A. ze względu na niesformułowanie sposobu (lub sposobów) zabezpieczenia roszczenia, z którym zamierza ona w przyszłości wystąpić na drogę sądową względem I. G.. Zważywszy, że charakter art. 736 § 1 pkt 1 k.p.c. budzi wątpliwości interpretacyjne **Sąd postanowił ponownie rozpoznać wniosek sformułowany i uzupełniony w piśmie datowanym na 25 stycznia 2019 r.**

W ocenie Sądu przyszłe roszczenie spółki A. nie zasługuje na zabezpieczenie. Uprawniona ogranicza go do zakazania naruszania prawa z rejestracji słowno-graficznego unijnego znaku



towarowego nr 012039509  polegającego na oznaczaniu nim (a nie oznaczeniami podobnymi) oferowanych i świadczonych przez I. G. usług. Tymczasem z materiału dowodowego wynika, że obowiązany używa oznaczenia słownego **AKADEMIA NAUKI** i słowno-

graficznego . Roszczenie zakazowe odnoszące się do oznaczenia identycznego ze znakiem unijnym nie zostało zatem uprawdopodobnione. Wskazane przez uprawnioną sposoby zabezpieczenia nie są ponadto adekwatne do przyszłego roszczenia zdefiniowanego w art. 9 ust. 2a rozporządzenia, dotyczą bowiem oznaczeń podobnych do znaku unijnego, a nie identycznych z nim.

**Z tych przyczyn Sąd postanowił ponownie oddalić wniosek. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)**

**Zarządzenie:**

...

30/01/2019 r.