

## POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 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 8 sierpnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **R. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walendowie**

z udziałem **T.N.**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

1. oddalić wniosek;
2. zwrócić R. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walendowie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 370 (trzysta siedemdziesiąt) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 25 lipca 2019 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

## UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych 7 sierpnia 2019 r. R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walendowie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

**A.1.** o zakazanie T. N. naruszania na terytorium P. prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w reklamie oznaczeń podobnych do oznaczenia Vietmama

ewentualnie

**2.** naruszania na terytorium P. prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w reklamie form deklinacyjnych oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama

ewentualnie

**3.** naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w reklamie oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama

**B.1** naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. oznaczeń podobnych do oznaczenia Vietmama ewentualnie

**2.** naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. form deklinacyjnych oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama ewentualnie

**3.** naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego Vietmama (nr 317528) polegającego na używaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama

poprzez

**C.1.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu prowadzenia reklamy z oznaczeniami podobnymi do Vietmama (w przypadku uznania zasadności żądania A.1.)

**2.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu prowadzenia reklamy z użyciem form deklinacyjnych oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama (w przypadku uznania zasadności żądania A.2.)

**3.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu prowadzenia reklamy z użyciem oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama (w przypadku uznania zasadności żądania A.3.)

**D.1.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu używania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. oznaczeń podobnych do oznaczenia Vietmama (w przypadku uznania zasadności żądania B.1.)

**2.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu używania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. form deklinacyjnych oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama (w przypadku uznania zasadności żądania B.2.)

**3.** zakazanie obowiązanej na czas trwania procesu używania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na stronie ohmypho.pl oraz [https://ww. \(...\)](https://ww. (...)) oraz w lokalu na ul. (...)W. oznaczenia Vietmama lub Viet mama lub Viet Mama lub Wietmama lub Wiet mama lub Wiet Mama (w przypadku uznania zasadności żądania B.3.)

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej 250 zł za każdy dzień niewykonywania obowiązków określonych w postanowieniu.

**Sąd ustalił:**

R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walendowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. (dowód: odpis z KRS k.9-11) Spółka jest uprawniona do słownego znaku towarowego **VIETMAMA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 317528, chronionego z pierwszeństwem od 4 maja 2018 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: **29.** (zupy, w tym wietnamska zupa pho, wietnamska zupa bun bo hue, wietnamska zupa bun tra ha noi, wietnamska zupa bun bo nam bo, wietnamska zupa bun mang vit, wietnamska zupa hu tieu, wietnamska zupa bun rieu, wietnamska zupa bun oc, wietnamska zupa canh chua, wietnamska zupa sup yen sao; napoje mleczne; desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy nom hoa chuoi; gotowe desery, w tym wietnamski deser banh trung thu, wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao pho, wietnamski deser thach den, wietnamski deser banh troi, wietnamski deser banh chay, wietnamski deser banh khao mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski deser o mai), **30.** (dania gotowe w tym sajgonki, wietnamskie danie gotowe goi cuon, wietnamskie danie gotowe mi xao, wietnamskie danie gotowe doi tiet, wietnamskie danie gotowe tiet canh, wietnamskie danie gotowe cha la lot, wietnamskie danie gotowe ca tim kho to, wietnamskie danie gotowe bun thit nuong, wietnamskie danie gotowe banh bao, wietnamskie danie gotowe banh chung, wietnamskie danie gotowe banh mi, wietnamskie danie gotowe com rang, wietnamskie danie gotowe dau phu sot ca chua, wietnamskie danie gotowe thi kho tau, wietnamskie danie gotowe trung vit lon, wietnamskie danie gotowe doi tiet, wytrawne przekąski, w tym wietnamska wytrawna przekąska banh tet, wietnamska wytrawna przekąska pho cuon, wietnamska wytrawna przekąska bahn cuon, wietnamska wytrawna przekąska chao, wietnamska wytrawna przekąska banh ran, wietnamska wytrawna przekąska banh bot loc, wietnamska wytrawna przekąska banh te, wietnamska wytrawna przekąska banh beo, wietnamska wytrawna przekąska banh duc, wietnamska wytrawna przekąska banh mi, wietnamska wytrawna przekąska banh xeo, wietnamska wytrawna przekąska goi cuon, wietnamska wytrawna przekąska banh gio, wietnamska wytrawna przekąska nem chua, wietnamska wytrawna przekąska quay; kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua da, wietnamska kawa ca phe trung; herbata), **32.** (napoje orzeźwiające; napoje bezalkoholowe; napoje owocowe, w tym wietnamski napój owocowy sinh to; napoje półmrożone; lemoniada, w tym wietnamska lemoniada chanh muoi), **41.** (szkolenia w zakresie kuchni wietnamskiej) i **43.** (restauracje; usługi barowe; bary; usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem). (dowód: świadectwo ochronne k.12-13)

T. N. prowadzi od 17 grudnia 2018 r. działalność gospodarczą pod firmą O. T. N. świadcząc usługi gastronomiczne w lokalu „O.” przy ul. (...) w Warszawie. (dowód: informacja z CEIDG k.15, paragon k.14, print screeny k.16-19)

Dla oznaczania usług gastronomicznych i w reklamie obowiązana korzysta także z oznaczeń „Vietmama”, „Viet mama”, „Wietmama” i „Wiet Mama”, m.in. w wystroju wnętrza lokalu, w opisie potraw, w treściach strony internetowej ohmypho.pl oraz w mediach społecznościowych, na portalu (...) i (...). Słowa te pojawiają się także w informacjach o kuchni, potrawach i restauracji obowiązanej używane w odniesieniu do wietnamskiej mamy T.N., a nie w funkcji znaku towarowego. (dowód: print screeny k.16-19, fotografie k.20-24)

**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 (...)

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 tego 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 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:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub 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 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 przedsiębiorcy wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i reguł 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, 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, 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 obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

**Wniosek R. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walendowie nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na nieskonkretyzowanie i nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń:**

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu do znaku towarowego możliwość dochodzenia roszczeń zakazowych wynikających z wkroczenia przez obowiązanego w zakres wyłączności korzystania ze znaku. Żądane sankcje naruszenia powinny odnosić się do form wymienionych w art. 154 p.w.p. Sformułowanie przyszłych roszczeń przez użycie ogólnej formuły art. 153 ust. 1 (zakazanie używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) lub art. 296 ust. 1 p.w.p. (zakazanie naruszeń) jest nazbyt ogólne, budzi wątpliwości interpretacyjne i nie nadaje się do egzekucji.

Zarówno roszczenie, jak i sposoby jego zabezpieczenia powinny wskazywać na konkretne formy korzystania ze znaku mieszcząc się w granicach wyznaczonych w art. 153 ust. 1 p.w.p. i odnosząc się do konkretnych działań obowiązanego. **Z orzeczenia, także w zakresie środków tymczasowych i zabezpieczających, musi jasno wynikać jakie zakazy i nakazy zostały nałożone na pozwanego (obowiązanego).** (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.06.2011 r., I CSK 581/10)

Zgodnie z przepisem art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. - pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać dokładnie określone żądanie. Stosowany odpowiednio do wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przepis ten nakazuje uprawnionemu precyzyjnie określić żądania i ich

podstawę prawną, a także wnioskowany sposób zabezpieczenia. Przyszłe roszczenia powinny być sformułowane w sposób jasny, precyzyjny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i nadający się do egzekucji, w szczególności przez wskazanie sposobów działania, których zakazania obowiązane zamierza zażądać w pozwie.

Ze względu na nadmierne uogólnienia w treści przyszłych roszczeń określonych we wniosku Sąd zobowiązał pełnomocnika spółki R. do ich sformułowania w sposób jasny, precyzyjny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i nadający się do egzekucji, w szczególności przez wskazanie sposobów działania, których zakazania obowiązanej żąda. Wykonując zobowiązanie pełnomocnik wnioskodawcy dokonał całkowitej zmiany roszczeń oraz sposobów ich zabezpieczenia.

W ocenie Sądu, tak jak zostały ostatecznie sformułowane, przyszłe żądania zakazowe nie zasługują na zabezpieczenie. W pierwszym rzędzie wątpliwości Sądu budzi konstrukcja roszczeń ewentualnych wskazanych w punktach A.1-3 i B.1-3., również każde z nich z osobna wywołuje zastrzeżenia co do ich poprawności, już choćby ze względu na błędy językowe (stylistyczne i interpunkcyjne).

W pkt A.1. i 2. uprawniona odwołuje się do używania oznaczenia „Vietmama” „w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w reklamie”. Brak znaku interpunkcyjnego sprawia, że niejasne jest połączenie dwóch pojęć o szerszym i węższym zakresie. Zakaz nie jest ograniczony do działalności określonego rodzaju (np. świadczenia usług gastronomicznych, co faktycznie robi obowiązana), co jest niezgodne z zasadą specjalizacji w prawie znaków towarowych. Dodatkowo w pkt A.1. zakaz ma dotyczyć nieokreślonych oznaczeń „podobnych do oznaczenia Vietmama”. Uwzględnienie wniosku w tej części spowodowałoby, że w konkretnym przypadku o naruszeniu miałby decydować niewłaściwy rzeczowo sąd egzekucyjny. Z takiego zapisu nie wynika jasno dla obowiązanej jakich oznaczeń nie wolno jej używać i w odniesieniu do jakiego rodzaju działalności gospodarczej.

W pkt A.3. uprawniona odwołuje się do używania przez obowiązaną „w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w reklamie” oznaczeń Vietmama, Viet mama, Viet Mama, Wietmama, Wiet mama i Wiet Mama abstrahując od tego, czy i które z nich są używane w funkcji znaku towarowego, w szczególności dla oznaczenia pochodzenia określonych towarów lub usług. Z wydruków ze strony internetowej obowiązanej i z jej profilu na portalu Facebook wynika natomiast, że pojęcia te często opisują „wietnamską mamę” T.N. i tak są odczytywane przez potencjalnych konsumentów. Dochodząc roszczeń opartych na prawie do znaku towarowego spółka R. powinna wykazać (udowodnić, a w postępowaniu zabezpieczającym uprawdopodobnić), że używanie przez T.N. określonych oznaczeń wywołuje negatywny wpływ na pełnienie przez znak towarowy **VIETMAMA** przynależnych mu funkcji.

Zastrzeżenia co do nadmiernej ogólności i niejasności odnoszą się także do roszczeń sformułowanych w pkt B.1-3. Wskazane w piśmie datowanym na 5 sierpnia 2019 r. sposoby zabezpieczenia są też zbyt szerokie. Zdecydowanie wykraczają poza granice ochrony wynikającej z oddzielenia spółce R. prawa do znaku towarowego **VIETMAMA**. Tymczasowe zakazy obejmują każdy rodzaj działalności gospodarczej, choć uprawniona w żaden sposób nie uprawdopodobniła, że jej znak cieszy się renomą i nie żądała ochrony przed naruszeniami w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

**W sytuacji oczywiście nieprawidłowego sformułowania przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia Sąd uznał wniosek za niezasługujący na uwzględnienie. (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)**

Zgodnie z przepisami ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ile ustawa nie stanowi inaczej, strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, obowiązana jest do uiszczenia kosztów sądowych (art. 2 i art. 3 ust. 2 pkt 1) Dział 5. ustawy określa wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym, stanowiąc w ust. 1 art. 68, że opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, a w ust. 1 art. 69, że opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wnioski te zostały zgłoszone w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Inaczej niż art. 26 ust. 1, zgodnie z którym opłatę stałą uiszcza się od pozwu bez względu na liczbę zawartych w nim żądań zmierzających do zapewnienia ochrony praw autorskich (niemajątkowych lub majątkowych), prawa do znaku towarowego i reguł uczciwej konkurencji, przepisy art. 68 i 69 wskazują na obowiązek opłacenia każdego z roszczeń niemajątkowych lub majątkowych podlegających zabezpieczeniu, odpowiednio kwotą 40 i 100 zł.

Nie ulega wątpliwości, że roszczenia wynikające z naruszenia znaku towarowego mają charakter majątkowy. Wynika to z majątkowego charakteru prawa, a także z faktu, iż ulegają one przedawnieniu. Opłatę sądową od wniosku należało więc określić przyjmując jako podstawę przepis art. 69 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 u.k.s.c. na 200 zł. Uiszczona ponad tę kwotę opłata w wysokości 370 zł podlega zwrotowi z urzędu, na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt 1a u.k.s.c.