

POSTANOWIENIE

Dnia 24 października 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 24 października 2019 r. w Warszawie


sprawy z wniosku **K.J.**


z udziałem **W. P.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:


1. udzielić K.J. zabezpieczenia roszczenia o zobowiązanie W.P. do zaniechania naruszania praw do

słowno-graficznego znaku towarowego  nr prawa wyłącznego 309814 poprzez zakazanie mu

używania znaku towarowego  nr prawa wyłącznego 309814 dla celów prowadzenia wszelkiej jego działalności artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej, w tym zaprzestanie wykorzystywania znaku towarowego:

- a. na plakatach,
- b. na stronach internetowych,
- c. w mediach społecznościowych takich jak (...) i (...)
- d. jako elementy scenografii koncertowej,

poprzez zakazanie obowiązkanemu - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania głównego -





używania znaku towarowego  dla oznaczania jego działalności artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej;

2. oddalić wniosek w pozostałej części;



3. wyznaczyć K.J. dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem W.P. z pozwem obejmującym roszczenie określone w pkt 1.

UZASADNIENIE

Uzupełniając braki formalne wniosku K.J. wskazał, że zamierza wystąpić w przyszłości z pozwem:

1. o zobowiązanie W.P. do zaniechania naruszania praw do słowno-graficznego znaku towarowego  nr prawa wyłącznego 309814 poprzez zakazanie mu używania znaku towarowego  nr prawa wyłącznego 309814 dla celów prowadzenia wszelkiej jego działalności artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej, w tym zaprzestanie wykorzystywania znaku towarowego:
 - a. na plakatach,
 - b. na stronach internetowych,
 - c. w mediach społecznościowych takich jak (...) i (...),
 - d. jako elementy scenografii koncertowej;
2. o zasądzenie od obowiązanego na rzecz uprawnionego kwoty 100.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw do znaku towarowego .
3. o wydanie przez obowiązanego bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wysokości ustalonej w toku postępowania po uzyskaniu od obowiązanego i innych osób dokumentacji dotyczącej zakresu działalności artystycznej z wykorzystaniem znaku towarowego , w tym uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

Uprawniony nie wskazał przy tym, które z tych roszczeń mają zabezpieczać żądane we wniosku

- a) zakazanie obowiązанemu używania znaku towarowego  dla celów prowadzenia wszelkiej jego działalności artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania głównego;
- b) nakazanie obowiązанemu zarówno osobiście jak i za pośrednictwem osób trzecich zaprzestania kierowania do jakichkolwiek podmiotów trzecich informacji dotyczących braku legitymacji do używania znaku towarowego przez K.J. w ramach prowadzonej przez niego działalności muzycznej, artystycznej, w tym koncertowej w tym nakazanie zaprzestania przez W.P. zarówno osobiście jak i za pośrednictwem osób trzecich kierowania do podmiotów trzecich wezwań do zaniechania naruszeń polegających na bezprawnym używaniu znaku graficznego  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania głównego.

Sąd ustalił:

K.J. jest założycielem zespołu muzycznego „(...)”, współautorem i wykonawcą największych jego przebojów. (dowód: publikacje prasowe k.60-68) Jest on uprawniony do korzystania ze słowno-



graficznego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 309814 z pierwszeństwem od 21 października 2016 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: **9.** magnetyczne nośniki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy; CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające dźwięki lub obrazy; nagrania audio i video; publikacje elektroniczne; pokrowce i futerały przystosowane do noszenia komputerów i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon, tablet, smartphone, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyjne; smycze do okularów; **14.** wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; kółka na klucze i breloczki; wisiorki, wisiorki do kluczy; wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne; znaczki przypinane; przypinki i pinsy; bransolety; biżuteria; artykuły z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych i ich imitacji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria; **16.** materiały drukowane; czasopisma; książki; broszury; produkty papierowe, mianowicie: materiały piśmienne, notesy, okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe; pamiątki, mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papierowe figurki, kartki pocztowe i naklejki; pióra i ołówki; publikacje drukowane; **18.** wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki i torby podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki; portmonetki, portfele; opaski skórzane; pasy; pasy naramienne ze skóry, etui na klucze, smycze; parasolki; kufry bagażowe; **21.** przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki; grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach; kubki; **25.** odzież, obuwie, nakrycia głowy; **26.** dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne; smycze [paski] do noszenia; **41.** usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne; usługi zespołu muzycznego i wokarno-muzycznego; usługi menedżera zespołu muzycznego i wokarno-muzycznego; usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadzeniem imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych; usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki; usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych; usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki; usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych; usługi w zakresie produkcji muzycznej; usługi w zakresie produkcji filmów wideo; usługi studia nagrań; usługi dystrybucji biletów; usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych; usługi pisania piosenek dla osób trzecich; usługi komponowania utworów muzycznych dla osób trzecich; usługi prowadzenia fanclubów; usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach; publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania. (dowód: świadectwo ochronne i wydruk z bazy uprp.pl k.31-35)

W.P. korzysta od 2017 r., bez zgody uprawnionego, z jego znaku towarowego w działalności artystycznej, w związku z organizacją koncertów muzycznych. (dowód: print-screeny z portali (...) i (...).com k.8-25)

Obowiązany podejmuje także działania zmierzające do uniemożliwienia korzystania ze znaku



przez uprawnionego wysyłając do organizatorów koncertów K.J. i do mediów pisma, w których żąda zaprzestania korzystania z tego znaku pod rygorem odpowiedzialności prawnej. W konsekwencji, osoby te wycofują się ze wspierania działań artystycznych uprawnionego. (dowód: korespondencja i oświadczenia k.26-28, 36-59)

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.

Oceny naruszenia dokonuje się na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sądów unijnych: Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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 Pierwszej Instancji 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 ETS z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P (...)).

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 bez-podstawnie 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. 730¹ 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązkanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wyłączność K.J. używania na terytorium Polski słowno-graficznego znaku



towarowego m.in. dla usług w klasie 41. klasyfikacji nicejskiej (usługi w zakresie rozrywki, usługi kulturalne; usługi zespołu muzycznego i wokально-muzycznego; usługi menedżera zespołu muzycznego i wokально-muzycznego; usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadzeniem imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych; usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki; usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych; usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki; usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych; usługi w zakresie produkcji muzycznej; usługi w zakresie produkcji filmów wideo; usługi studia nagrań; usługi dystrybucji biletów; usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych; usługi pisania piosenek dla osób trzecich; usługi komponowania utworów muzycznych dla osób trzecich; usługi prowadzenia fanklubów; usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach; publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania) została należycie uprawdopodobniona świadectwem ochronnym i wydrukiem z bazy Urzędu Patentowego RP. Dla usług identycznych z objętymi ochroną znaku obowiązany używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dopuszczając się naruszenia prawa wyłącznego w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Korzystanie przez obowiązkanego ze znaku K.J., bez zgody uprawnionego, zakłóca wykonywanie przez ten znak przynależnych im funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia i reklamowej. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez W.P. prawa K.J. uzasadnia uznanie za słuszne – na tym etapie postępowania – roszczenia zakazowego określonego w art. 296 ust. 1 p.w.p.

Uprawniony należycie uprawdopodobnił także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niego skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jego prawa wyłącznego. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązkanemu naruszeń pozbawi uprawnionego

ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązanego w jego toku kwestionowanego oznaczenia będzie utrzymywać skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy usługami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Uznając zasadność wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z naruszenia prawa wyłącznego Sąd pragnie wskazać na potrzebę dołożenia większej staranności, by w przyszłym pozwie zostały one sformułowane w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, nadający się do egzekucji i poprawny językowo.

Żądany w pkt 1a. sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłego roszczenia. Zapewni K.J. należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciąży ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Sposób zabezpieczenia określony w pkt 1b. wniosku nie jest adekwatny do żadnego z przyszłych roszczeń wskazanych w piśmie procesowym datowanych na 16 października 2019 r. wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego. Odnosi się raczej do roszczeń przewidzianych dla naruszenia reguł uczciwej konkurencji w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tymczasowe zakazy nie mogą natomiast zabezpieczyć przyszłych roszczeń pieniężnych (o odszkodowanie i zwrot korzyści), w tym zakresie wniosek K.J. podlegać więc musiał oddaleniu jako nieuzasadniony.

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