

## POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**

z udziałem **S. S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

10 stycznia 2019 r. S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie S. S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

a. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „**SYNOPTIS PHARMA**” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.236754


b. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do słowno-graficznego znaku towarowego

 zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.230169

c. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do słowno-graficznego znaku towarowego

 , zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.231032


d. naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa ochronnego do słowno-graficznego znaku

 towarowego zarejestrowanego w EUIPO za numerem EUTM 012426953


e. naruszania na terytorium Polski prawa ze zgłoszenia słowno-graficznego znaku towarowego




zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP za numerem Z.488440

polegającego na bezprawnym używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym oznaczenia słownego „SYNAPTISE” i oznaczenia słowno-graficznego  w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w związku ze świadczonymi usługami zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń,


2. zakazanie naruszania prawa do firm uprawnionych polegającego na bezprawnym używaniu przez obowiązującą oznaczenia „SYNAPTISE” w nazwie firmy w odniesieniu do usług zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń,

3. nakazanie obowiązanej zniszczenia materiałów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz marketingowych zawierających oznaczenie „SYNAPTISE” i ,

poprzez:

i. zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie gospodarczym w odniesieniu do usług zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń oznaczenia słownego „SYNAPTISE” i oznaczenia słowno-graficznego  w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w związku ze świadczonymi usługami

ii. zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania oznaczenia „SYNAPTISE” w nazwie firmy

iii. zajęcie będących w posiadaniu obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz marketingowych zawierających oznaczenie „SYNAPTISE” i .


S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie S. S.A. z siedzibą we Wrocławiu naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa ochronnego na słowny znak towarowy „SYNOPTIS INDUSTRIAL” zarejestrowanego w EUIPO za numerem EUTM 012791836, polegającego na bezprawnym używaniu przez obowiązaną w obrocie gospodarczym oznaczenia słownego „SYNAPTISE” i oznaczenia słowno-graficznego




w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w związku ze świadczonymi usługami zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń,


2. o zakazanie obowiązanej naruszenia prawa do firm uprawnionych polegającego na bezprawnym używaniu przez obowiązaną oznaczenia „SYNAPTISE” w nazwie firmy w odniesieniu do usług zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń;

3. o nakazanie zniszczenia materiałów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz marketingowych zawierających oznaczenie „SYNAPTISE” i ,

poprzez:

i. zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie gospodarczym w odniesieniu do usług zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, finansowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiębiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywców technologii, usług wspierających sprzedaż i marketing, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkoleń, oznaczenia słownego „SYNAPTISE” i oznaczenia słowno-graficznego  w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w związku ze świadczonymi usługami;

ii. zakazanie obowiązanej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania oznaczenia „SYNAPTISE” w nazwie firmy;

iii. zajęcie będących w posiadaniu obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz marketingowych zawierających oznaczenie „SYNAPTISE” i .

W razie odmowy dokonania w/w działań, na podstawie art. 756<sup>1</sup> k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> §1 k.p.c. wniosły o wyznaczenie obowiązanej terminu do wykonania postanowienia i zagrożenie jej nakazem zapłaty na rzecz każdej z uprawnionych sumy pieniężnej w wysokości 5 000 zł za każdy dzień uchylania się od wykonania postanowienia.

### Sąd ustalił:


S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność na polskim rynku od 2009 r., produkuje i wprowadza do obrotu suplementy diety, wyroby medyczne, farmaceutyki i kosmetyki. Jej misją jest tworzenie kompletnej oferty produktowej na rynku opieki zdrowotnej, zgodnej z oczekiwaniami farmaceutów i potrzebami pacjentów. Uprawniona ad 1 realizuje ją przez wspieranie niezależnych aptek, oferowanie towarów w przystępnych cenach detalicznych, budowanie zróżnicowanej oferty obejmującej leki na receptę i bez recepty, suplementy diety, wyroby medyczne, produkty dermo- i nutrikosmetyczne, stomatologiczne i weterynaryjne. Spółka dba o zachowanie jak najwyższej jakości i skuteczności leków, potwierdzonej wiarygodnymi badaniami naukowymi, technologią i procesami organizacyjnymi. (dowód: odpis z KRS k.34-52, wydruk ze strony internetowej k.79-81) S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oferuje kompleksowe usługi w zakresie całego łańcucha dostaw leków, poczynając od importu produktu leczniczego, poprzez jego pakowanie, dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej i magazynowanie, aż po dystrybucję. (dowód: odpis z KRS k.53-63, wydruk ze strony internetowej k.83-91)

Uprawnione należą do Grupy N., w ramach której oferują szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Główne obszary ich działalności to: sprzedaż i produkcja farmaceutyków, usługi związane z prowadzeniem badań klinicznych i badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie logistyki, zarządzanie markami, usługi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, usługi związane z programami partnerskimi, a także usługi z zakresu IT. Spółki z Grupy N. świadczą także usługi w zakresie edukacji, organizacji szkoleń i konferencji. Grupa posiada własne laboratoria badawcze, wykorzystuje własne kompetencje ... i technologiczne. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.93-95)


Uprawnione dbają o ochronę swoich znaków, które łączy wspólny element –nazwa „Synoptis” używana do identyfikacji oferowanych przez nie towarów i usług. Spółka S. jest uprawniona do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- znaku słownego **SYNOPTIS PHARMA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod nr 236754 z pierwszeństwem od 20 lipca 2009 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 10., 29., 30., 32., 35. (badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing, reklama), 41. (prowadzenie usług w zakresie edukacji, organizacji szkoleń i konferencji) i 44.




- znaku słowno-graficznego  zarejestrowanego w UPRP pod nr 230169 z pierwszeństwem od 9 kwietnia 2009 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 11., 35. (reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe), 41. (nauczanie, organizacja szkoleń) i 44.



- znaku słowno-graficznego  zarejestrowanego w UPRP pod nr 231032 z pierwszeństwem od 4 maja 2009 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 11., 35.

(reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe), 41. (nauczanie, organizacja szkoleń) i 44.

19 lipca 2018 r. uprawniona ad 1 zgłosiła znak słowno-graficzny  Z.488440 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 10., 35. (reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem) i 44. (dowód: świadectwa ochronne k.130-145, wydruk z bazy UPRP k.147-148)


Spółka S. jest także uprawniona do graficznego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 012426953 z pierwszeństwem od 13 grudnia 2013 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 10., 30., 35. (zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe; badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing; prowadzenie importu towarów), 41. (prowadzenie usług w zakresie edukacji, organizacji szkoleń i konferencji) i 44. (dowód: świadectwo rejestracji oraz wydruk z bazy k.150-167)

Spółka S. jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego **SYNOPTIS INDUSTRIAL** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 012791836 z pierwszeństwem od 14 kwietnia 2014 r. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 35. (usługi w zakresie promocji i reklamy towarów; zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej i przemysłowej; doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; wyceny handlowe; zarządzanie w zakresie zamówień handlowych; ekspertyzy w działalności gospodarczej; zarządzanie danymi; pośrednictwo handlowe; badania rynku i opinii publicznej; prowadzenie banków informacji), 39. (transport towarów drogą lądową; konfekcjonowanie towarów; dystrybucja towarów; magazynowanie i składowanie towarów; pakowanie produktów) i 42. (m.in. usługi badawczo-rozwojowe; prowadzenie badań klinicznych; badania przedkliniczne; analizy i badania chemiczne, biologiczne i biotechnologiczne; doradztwo specjalistyczne w zakresie dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych, opracowanie tej dokumentacji; pośrednictwo oraz prowadzenie spraw z zakresu rejestracji produktów leczniczych; badania bakteriologiczne i mikrobiologiczne; kontrola jakości; projektowanie opakowań). (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy k.170-183)

S. S.A. z siedzibą we Wrocławiu używa w prowadzonej od 2014 r. działalności gospodarczej

oznaczeń: słownego **SYNAPTISE** i słowno-graficznego  świadcząc usługi związane z prowadzeniem badań naukowych, organizowaniem szkoleń i zarządzaniem przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia modeli biznesowych oraz opracowywaniem innowacji. W Krajowym Rejestrze Sądowym wskazała także produkcję urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, działalność naukową i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Spółka wspiera naukowców i inwestorów w komercjalizacji nowych technologii zapewniając im wszystkie niezbędne zasoby (finansowanie, zasoby technologiczne i laboratoryjne, zarządzanie projektami, wsparcie sprzedaży i marketingu, ochronę własności intelektualnej i całe

wsparcie biznesowe). Działa również w obszarze outsourcingu ... , rozwiązywania problemów klientów działających w różnych branżach (medycyna, żywność i napoje, rolnictwo, ochrona środowiska, przemysł chemiczny). Oznaczenia **SYNAPTISE** używane są przez nią na stronie internetowej i na portalu społecznościowym .... (dowody: odpis z KRS k.65-77, wydruk ze strony internetowej k.123-125, wydruk z serwisu ... k.127-128)

### **Sąd zważył:**

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (krajowych i unijnych) oraz 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 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.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia 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 lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

### **1. Odnośnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:**

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. 2b 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 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.

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.

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)

## **2. Odnośnie do naruszenia prawa do firmy:**

W myśl art. 43<sup>2</sup> k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43<sup>5</sup> k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43<sup>2</sup> k.c. i art. 43<sup>9</sup> k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ze względu na swą rolę odróżniającą, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług.

Przepis art. 43<sup>10</sup> k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43<sup>10</sup> k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy uprawnionym a naruszcycielem. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przesłanek:

- zaistnienia działania przedsiębiorcy zagrażającego firmie uprawnionego,
- bezprawności tego działania.

**Ponowny** (poprzedni złożony w sprawie sygn. akt XXII 92/18 został oddalony przez Sąd postanowieniem wydanym 12/12/2018 r.) **wniosek spółek S. i S. nie nadaje się do uwzględnienia z uwagi na jego złożenie po przeszło czterech latach używania przez obowiązującą spornych oznaczeń.** Jeśli tak długi czas trwania stanu objętego zarzutem naruszenia nie wpływał negatywnie na realizację przez uprawnione praw do znaków towarowych i do firmy należy uznać, że nie mają one interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Może to wynikać z charakteru świadczonych przez strony usług i rodzaju oferowanych towarów, różnych rynków, na których prowadzą one działalność gospodarczą oraz odmiennych relatywnych kręgów konsumentów i kontrahentów. Uprawnione nie przedstawiają żadnej korespondencji stron, prawdopodobnie zatem obowiązana nie została nawet powiadomiona o zastrzeżeniach spółek S. i S. .

W okolicznościach sprawy Sąd jest przekonany, że uprawnione powinny wystąpić z pozwem i ewentualnieawnioskować o udzielenie zabezpieczenia w toku procesu, o którym Sąd rozstrzygnie



znając zarzuty i twierdzenia pozwanej. Należy wyjaśnić, że udzielenie zabezpieczenia w tak szerokim zakresie, jak żądają tego uprawnione, nie może pozostać bez wpływu na prowadzenie przez S. S.A. działalności gospodarczej, skoro obowiązana działa na rynku od wielu lat należy z rozwagą ocenić słuszność wniosku i potrzebę niezwłocznego uzyskania przez uprawnione zabezpieczenia przyszłych roszczeń. **Spółki S. i S. nie wskazują przyczyn tak późnego wystąpienia z wnioskiem przedstawiając wykładnię przepisu art. 289 p.w.p., z którą trudno się Sądowi zgodzić.**

Kwestia przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego nie została uregulowana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009, w tym zakresie znajdują zatem zastosowanie przepisy prawa krajowego (por. wyrok Trybunału sprawiedliwości UE z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 ...):

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszcyciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Do przedawnienia roszczeń z upływem tego terminu nie ma znaczenia świadomość, dobra lub zła wiara naruszcyciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego, właścicielowi znaku służą bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wyłączność zostaje jednak ograniczona w ten sposób, że nie może on skutecznie przeciwstawić się używaniu przez osobę trzecią określonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z treścią przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia określają zarówno termin *a tempore scientiae*, jak i *a tempore facti*. Ten ostatni, nakazując jego liczenie od obiektywnie zaistniałego zdarzenia, realizuje ogólną zasadę, iż rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może być uzależnione od zachowania się podmiotu, któremu przysługuje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swój bieg od dnia nastąpienia określonego zdarzenia, niezależnie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest – zgodnie z art. 289 – *naruszenie patentu*. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w którym ono następuje i kiedy się kończy, przez co wyodrębnione mogą zostać poszczególne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie. Wykładnia tego przepisu, w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodzących działań, podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu, budziła przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej. Można tu wyróżnić trzy koncepcje:

1. czynu ciągłego,
2. serii identycznych działań popełnianych dzień po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda (niezastosowania się do zakazów ustawowych).

**Ad.1.** Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30/04/1974 r. (II CR 161/74 OSPiKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie obowiązującego wówczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazczości, w wypadku, w którym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych

przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuła przyjęta przez Sąd Najwyższy miała swoje źródła w karno-prawnych koncepcjach czynu ciągłego. *Taka teza spotkała się jednak z oceną negatywną; <<zasadne zastrzeżenia>> zgłosił do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<błędną>> uznał S. Sołtysiński. Zdaniem tego autora <<sens krótszych terminów przedawnienia polega na tym, aby uniknąć trudnych kwestii dowodowych po upływie dłuższego okresu. (...)>> (A. Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek *Komentarz do prawa wynalazczego* Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi być uznane za oczywiście nieprawidłowe. W świetle art. 303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall *Prawo własności przemysłowej* Warszawa 2007, str. 166).*

Zdaniem Sądu przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego prowadziłoby do zaprzeczenia idei przedawnienia. W sytuacji długotrwałego (ciągłego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia faktycznie w ogóle nie rozpoczynałby biegu. Skutkowałoby to permanentnym stanem niepewności w stosunkach prawnych, brak byłoby bowiem elementu dyscyplinującego uprawnionego do szybkiej reakcji na działania osoby trzeciej, których nie akceptuje. Tymczasem skłonienie go do dochodzenia jego roszczeń w określonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworządności, każde bezprawie powinno się bowiem spotkać z szybką reakcją ze strony uprawnionego.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z praw własności przemysłowej należy oceniać na gruncie stosunków gospodarczych, gdzie ustawodawca krótkimi terminami, mobilizuje przedsiębiorców do dochodzenia przysługujących im roszczeń i eliminowania naruszeń. Leży to w interesie zarówno uprawnionych, których roszczenia powinny być w całości, bez zwłoki zaspokojone, jak również naruszcycieli, którzy po upływie określonego czasu zyskują pewność, że ich działania nie będą już sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, że nie wkraczają w sferę jego praw wyłącznych.

**Ad. 2.** Konstrukcja wielokrotnych identycznych działań ocenianych pojedynczo jako odrębne naruszenia jest zdaniem Sądu trudna do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest właściwie niemożliwe, wymagałoby bowiem (przy długotrwałości działań pozwanego) każdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczególnych czynów (naruszeń), tak aby w sposób jednoznaczny określona została podstawa faktyczna powództwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i stałego wprowadzania towarów do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da się wyodrębnić i zindywidualizować działań naruszającego. W ocenie Sądu, opartej na doświadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazują ani dat, ani nie konkretyzują działań pozwanych, które stanowić mają podstawę stawianych im zarzutów naruszania praw wyłącznych (chyba, że domagają się zasądzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści za określony czas). Przeciwnie, jedynie w sposób ogólny stwierdzają, że naruszenie miało lub ma miejsce.

**Ad. 3.** Sąd jest przekonany o słuszności poglądu utożsamiającego naruszenie z wkroczeniem (w określony jednym z zakazów art. 66 p.w.p. sposób) w sferę prawa wyłącznego. Píše o tym prof.

Janusz Szwaja w artykule *Przedawnienie w prawie własności przemysłowej* [w] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*. Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a także w *Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwiązaniem opowiada się Andrzej Szewc (*Naruszenie własności przemysłowej*. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 – tam także powoływane tezy B.Gawlika *Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych. w Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*. Warszawa 1978).

Przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Zapewnia szybką reakcję na naruszenie praw powoda, a równocześnie daje pozwanemu gwarancję, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. *Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszydela.* (A.Szewc *idem* s.217, por. także uchwała Sądu Najwyższego z 17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Takie rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12 i z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sąd podziela pogląd przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K. Szczepanowską-Kozłowską w opracowaniu pt. *Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej* (w: *Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi.*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.1193-1206). Analizując naruszenie autorka zwraca uwagę na stronę subiektywną działania pozwanego, czynu ciągłego, na który składa się szereg zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jedno więc naruszenie stanowić będzie opatrywanie towaru znakiem towarowym, używanie go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, składowanie w celu oferowania towarów opatrzonych znakiem, czy w końcu używanie znaku w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa. W ocenie Sądu decydując się na używanie określonego oznaczenia przedsiębiorca ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Można zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony lub do nich podobnych.

Do roszczeń przewidzianych przepisem art. 43<sup>10</sup> k.c. zastosowanie znajduje przepis art. 118 k.c. o trzyletnim terminie przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwestią wymagającą wyjaśnienia w procesie będzie więc ewentualne przedawnienie roszczeń i tolerowanie przez uprawnione naruszeń (*venire contra factum proprium nemini licet*). Z odpisu pełnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że S. S.A. została zarejestrowana pod tą firmą w dniu 11 września 2014 r. Uprawnione nie podają przyczyn wystąpienia z wnioskiem po tak długim czasie tolerowania używania kolizyjnych oznaczeń, nie wykazują także konkretnych faktów na poparcie interesu prawnego w niezwłocznym uzyskaniu zabezpieczenia.

**Z tych przyczyn Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.** (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

**Zarządzenie:**

...

16/01/2019 r.