

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowska

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

sprawy z wniosku **K. N.V. z siedzibą w Heerenveen**

z udziałem **D.C.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych 11 października 2019 r. K. N.V. z siedzibą w Heerenveen wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie D.C. oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a także używania tych znaków towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie w odniesieniu do łańcuchów rowerowych, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez właściciela tych znaków towarowych lub za jej zgodą

poprzez: zakazanie obowiązanemu – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a także używania tych znaków towarowych w dokumentach handlowych, tj. np. na paragonach, fakturach, cennikach i w reklamie tj. na broszurach, materiałach reklamowych, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną www. (...).com.pl oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanego, w odniesieniu do łańcuchów rowerowych, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez właściciela tych znaków towarowych lub za jej zgodą;

2. zakazanie obowiązanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a także używania tych znaków towarowych w dokumentach handlowych, i w reklamie w odniesieniu do łańcuchów rowerowych, które to towary zostały przepakowane przez obowiązanego w opakowania pozbawione tych znaków towarowych a także pozbawione nazwy producenta bądź jego autoryzowanego dystrybutora,

poprzez: zakazanie obowiązanemu – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celów łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a także używania tych znaków towarowych w dokumentach handlowych, tj. np. na paragonach, fakturach, cennikach i w reklamie tj. na broszurach, materiałach reklamowych, w szczególności na stronie internetowej prowadzonej pod domeną www. (...).com.pl oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub będących pod kontrolą obowiązanego, w odniesieniu do łańcuchów rowerowych, które to towary zostały przepakowane przez obowiązanego w opakowania pozbawione tych znaków towarowych a także nazwy producenta bądź jego autoryzowanego dystrybutora, w tym, szczególności towarów o



następującym wyglądem:

3. o nakazanie obowiązanemu wycofania z obrotu łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), które to towary zostały przepakowane przez obowiązanego w opakowania pozbawione tych znaków towarowych a także pozbawione nazwy producenta bądź jego autoryzowanego dystrybutora

poprzez: nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – łańcuchów rowerowych oznaczonych znakami towarowymi „KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), które to towary zostały przepakowane obowiązanego w opakowania pozbawione tych znaków towarowych a także pozbawione nazwy producenta bądź jego autoryzowanego dystrybutora, w tym, szczególności



towarów o następującym wyglądzie:

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty kwoty 1.000 złotych na rzecz uprawnionej za każdy dzień naruszenia przez niego któregośkolwiek z obowiązków określonych w punkcie 1a i 1b wniosku.

Sąd ustalił:

K.. N.V. z siedzibą w Heerenveen należy do grupy przedsiębiorstw kontrolowanych przez K. Co., Ltd z siedzibą w T. (T.). Grupa K. jest liderem w produkcji łańcuchów rowerowych. K. została założona przez C.W. na T. w 1977 r. i przez ponad 40 lat rozszerzyła swoją działalność także na rynki europejskie – działając poprzez uprawnioną oraz na rynek (...), a aktualnie ma biura i dystrybutorów na całym świecie, także w P..

Grupa K. produkuje łańcuchy rowerowe, łańcuchy do motocykli, samochodów i dla przemysłu. Od 1986 r. produkuje także łańcuchy na licencji (...), a poza nimi szeroką gamę łańcuchów rowerowych serii Z, X i K do wszystkich systemów jedno i wielorzędowych oferowanych pod własną marką, do różnych typów rowerów, z różnych półek cenowych. Stosowanie przez Grupę K. najlepszych materiałów i nowoczesnych technologii jest gwarancją poprawnego działania mechanizmu napędowego w rowerach, w których zastosowano łańcuch Grupy K. . Najnowsze produkty serii SL (Super Light) to najlżejsze łańcuchy rowerowe na świecie. Przez kilkadziesiąt lat działalności na rynku akcesoriów rowerowych Grupa K. uzyskała renomę i szeroką rozpoznawalność wśród konsumentów. Jest laureatem wielu nagród, świadczących o wysokiej jakości produktów, jak i ich wyjątkowym designie.

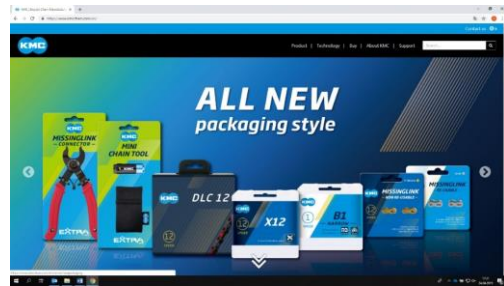
Ze względu na renomę produktów i dbałość o bezpieczeństwo konsumentów, K. dystrybuuje swoje towary w ramach oficjalnej sieci sprzedaży, poprzez upoważnione do tego podmioty na poszczególnych rynkach na całym świecie. Uprawniona wprowadza do obrotu towary Grupy K. na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.) Partnerzy uprawnionej sprzedający produkty Grupy K. w Unii Europejskiej, w tym także w P., muszą spełniać wysokie standardy świadczenia usług obejmujących obsługę klienta, usługi pozakupowe oraz sposób prezentacji towaru i działanie reklamowe. Grupa K. posiada w P. trzech oficjalnych dystrybutorów: (...) Sp. j., (...) oraz (...) K. Orłowska. (dowód: odpis z rejestru handlowego k.30-34, print-screen k.38-49, wydruki ze strony internetowej k.51-61, oświadczenie k.63)

K. Co., Ltd z siedzibą w T. przysługują prawa do słownych unijnych znaków towarowych **KMC** zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami:

- 446252 dla towarów w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej (łańcuchy rolkowe dla przemysłu) z pierwszeństwem od 29 stycznia 1997 r.,
 - 1031236 dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (łańcuchy rowerowe, łańcuchy motocyklowe, łańcuchy rolkowe do rowerów, łańcuchy do motocykli) z pierwszeństwem od 3 grudnia 1998 r.
- (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.65-79)

12 września 2019 r. uprawniona uzyskała zgodę K. na dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniami praw do znaków towarowych **KMC**. (dowód: oświadczenie k.81)

Znaki towarowe **KMC** wykorzystywane są do oznaczania towarów poprzez ich trwałe grawerowanie w materiale, z którego są one wykonane, umieszczanie na opakowaniach tych towarów, a także w reklamie i dystrybucji, m. in. w następujący sposób:



Znak towarowy **KMC** pełni przy tym funkcję odróżniającą i jakościową gwarantując konsumentom, że w opakowaniu znajduje się oczekiwany przez nich produkt, o cechach i jakości odpowiadających wysokim standardom Grupy K., w tym ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi serwisu i punktów kontaktowych. Instrukcja w formie ulotki wewnętrznej i opis na opakowaniu są przetłumaczone na różne języki, w tym na język polski. Wysoka jakość opakowania sprawia, że towar jest odporny na uszkodzenia podczas transportu. (dowód: print-screen k.83-90, dowód rzeczowy)

D.C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S. D.C. w Murowanej Goślinie zajmuje się importem części i akcesoriów rowerowych bezpośrednio z C. i T. . Na swojej stronie internetowej pod adresem [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl) informuje, że jest przedstawicielem marek (...),(...),(...),(...),(...),(...) i (...). W swojej ofercie ma także produkty Grupy K.. Prezentując je posługuje się znakiem towarowym **KMC** i wskazuje Grupę K. jako producenta, zarówno w opisie oferowanego produktu, zamieszczając jego fotografię, jak i w katalogu.

Obowiązany poprzez stronę internetową [www.\(...\).com.pl](http://www.(...).com.pl) wprowadza do obrotu w P., oferuje i reklamuje towary ze znakiem **KMC**, niekiedy nawet 25% taniej niż u autoryzowanych dystrybutorów Grupy K.. (dowód: informacja z CEiDG k.93, wydruk ze strony internetowej k.95-96, wydruk katalogu S. 2016/2017 k.98-102, print-screen k.104-105, zestawienie cen towarów k.107)



Nabywca otrzymuje towary w opakowaniach o wyglądzie: innym niż oryginalne opakowania produktów Grupy K.. Nie zawierają one znaków towarowych **KMC**, standardowej identyfikacji graficznej stosowanej przez Grupę K. ani pełnej specyfikacji produktu. Umieszczone są na nich natomiast: nazwa S. i nazwa sklepu internetowego S., nazwa produktu – łańcuch rowerowy, informacja o pochodzeniu towaru – T., hasła reklamowe obowiązanego oraz znaki towarowe innych producentów współpracujących z obowiązanym, którzy są bezpośrednimi konkurentami Grupy K. na rynku akcesoriów rowerowych. Znak towarowy **KMC** widnieje natomiast na fakturze VAT otrzymanej przez nabywcę po zakupie towaru. Obowiązany przepakowuje zatem produkty Grupy K. we własne opakowania, z pominięciem jej znaków towarowych, standardowej towarzyszącej im identyfikacji graficznej i kolorystyki oraz niezbędnej konsumentom informacji i specyfikacji produktu. Grupa K. deklaruje, że produkty zbyte przez obowiązanego nie zostały

wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez nią ani za jej zgodą. Nigdy też nie została powiadomiona przez obowiązane o zamiarze przepakowania i nie wyraziła na to zgody. (dowód: faktura k.109, oświadczenie k.111, dowód rzeczowy)

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 (...))

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 natomiast, 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.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 25 lipca 2015 r. w sprawie C-129/17 (...), art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku

towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

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:

- art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym 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,
- art. 286 p.w.p., zgodnie z którym 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.

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 w tym zakresie 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

roku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia 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 uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wyłączność K. Co., Ltd używania w obrocie handlowym na terytorium Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **KMC** dla łańcuchów rowerowych wynika w sposób niewątpliwy ze świadectw rejestracji i wydruków z bazy EUIPO. **Przyszłe roszczenia K. N.V. oparte na przepisach cyt. rozporządzenia nie zasługują jednak na zabezpieczenie ze względu na niewykazanie przez uprawnioną legitymacji czynnej.** Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia, unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

Załączony do wniosku dokument zatytułowany „Statement – consent of rightholder” datowany na 12 września 2019 r. stanowi jedynie dowód na to, że osoba, która je podpisała, złożyła oświadczenie tej treści (art. 245 k.p.c.), a nie tego, że prawidłowo reprezentowany właściciel znaku zawarł z uprawnioną umowę licencyjną, w jakiej dacie i miejscu, na jakich warunkach, w jakiej formie. Jakkolwiek przepisy prawa unijnego nie wymagają dla tego rodzaju umowy wpisu do rejestru EUIPO ani nawet zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, to licencjobiorca występujący z pozwem lub z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia winien złożyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące okoliczności zawarcia umowy oraz dowody umożliwiające sądowi dokonanie oceny, czy spełnione zostały przesłanki warunkujące samodzielne dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. (por. wyrok TSUE z 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11 (...)).

Zważywszy, że uprawniona nie sprostала obowiązkowi uprawdopodobniła, że jako licencjobiorca (wyłączny lub nie) legitymowana jest do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do słownych unijnych znaków towarowych **KMC** zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...) wniosek o udzielenie ich zabezpieczenia podlega oddaleniu, ze względu na nieuprawdopodobnienie roszczeń. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)