

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 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 28 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu** (Szwecja)

z udziałem **P. A.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. oddalić wniosek;
2. zwrócić V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej w dniu 15 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie zaniechania naruszeń jej praw z rejestracji:

- słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „**VOLVO**” zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002361087,

- słowno-graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej  zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 010397016,

polegających na: produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez P. A. filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „**VOLVO**”, które to produkty nie zostały wytworzone przez V. AB lub za jej zgodą,

poprzez: zakazanie P. A. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą E. w Lubzinie – na czas trwania postępowania – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej

wymienionych celach oraz reklamowania następujących produktów w postaci filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO”, które nie zostały wytworzone przez V. AB lub za jej zgodą:



a. filtrów oleju „BY-PASS” o numerze produktu ... oraz o następującym wyglądzie:



b. filtrów oleju „LONG LIFE” o numerze produktu ... oraz o następującym wyglądzie:



c. filtrów paliwa o numerze produktu ... oraz o następującym wyglądzie:

2. orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,

poprzez:

(i) nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszystkich towarów będących własnością obowiązanego, w postaci następujących filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO”, które nie zostały wytworzone przez V. AB lub za jego zgodą:

a. filtrów oleju „BY-PASS” o numerze produktu ...

b. filtrów oleju „LONG LIFE” o numerze produktu ...

c. filtrów paliwa o numerze produktu ...

o wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez obowiązanego, w hurtowniach lub magazynach obowiązanego oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanego, komornika albo osoby trzeciej,

(ii) nakazanie obowiązанemu – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od jego dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jego własnością produktów w postaci filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami „VOLVO” wskazanych w pkt 2.(i) lit. a.-c.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. wniosła o zagrożenie P. A. nakazaniem zapłaty na jej rzecz kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w pkt I wniosku.

Sąd ustalił:

V. Aktiebolag z siedzibą w Göteborgu jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej V. – jednego z czołowych na świecie i największego w Europie producenta pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, morskich i stacjonarnych układów napędowych oraz części i akcesoriów do pojazdów ciężarowych. Grupa prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach, a jej oferta jest obecna w ponad 190 krajach, w tym w Polsce. Dzięki wysokiej jakości oferowanych towarów i usług, szeroko zakrojonym działaniom marketingowym oraz geograficznemu i czasowemu zasięgowi prowadzonej działalności towary i znaki towarowe **VOLVO** cieszą się ogólnowswiatową rozpoznawalnością. (dowód: odpis z rejestru k.35-41, print-screeny k.43-67)

V. AB jest uprawniona do znaków towarowych Unii Europejskiej:

- słownego **VOLVO** zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002361087, chronionego z pierwszeństwem od 30 sierpnia 2001 r. m.in. dla towarów w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (filtry oleju i filtry paliwa)

VOLVO

- słowno-graficznego zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 010397016, chronionego z pierwszeństwem od 7 listopada 2011 r. m.in. dla towarów w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (filtry oleju i filtry paliwa). (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.69-228)

Znaki te są rzeczywiście używane na terytorium Unii Europejskiej dla towarów i usług objętych rejestracją, m.in. do oznaczania samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, części zamiennych, w tym filtrów oleju i filtrów paliwa do silników pojazdów ciężarowych, które są wprowadzane do obrotu i oferowane również na rynku polskim. Znajdują się one w ofercie autoryzowanych dealerów działających na terytorium całej Polski. (dowód: print-screeny k.230-238)

P. A. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. w miejscowości Lubzina. Specjalizuje się w dystrybucji różnego rodzaju filtrów dla sektora przemysłowego, w szczególności filtrów do maszyn budowlanych oraz pojazdów transportu morskiego i lądowego. Obowiązany oferuje produkty znanych marek filtracyjnych, m.in: C., J., B., N., a także filtry oleju i filtry paliw do samochodów ciężarowych marki V., oryginalne i alternatywne. (dowód: informacja z CEIDG k.240, print-screeny k.242-245)

W drugiej połowie 2018 r. uprawniona dowiedziała się, że obowiązany wprowadza do obrotu filtry oleju i filtry paliwa przeznaczone do pojazdów ciężarowych opatrzone jej znakami towarowymi, co do których miała uzasadnione podejrzenie, że nie zostały wyprodukowane przez nią, pod jej kontrolą ani za jej zgodą. 21 września 2018 r. dokonała zakupu: filtra oleju „BY-PASS” nr produktu ..., filtra oleju „LONG LIFE” nr produktu ... i filtra paliwa nr produktu: ... o wyglądzie:



(dowód: dowody rzeczowe, paragon k.247,

sprawozdanie i fotografie k.249-263)

Uprawniona poddała zakupione filtry badaniom, które potwierdziły, że nie są one oryginalnymi częściami zamiennymi V., nie zostały wyprodukowane przez V. AB, pod jej kontrolą ani za jej zgodą. Ich opakowania różnią się od opakowań oryginalnych produktów. Zgodnie z deklaracją uprawnionej, cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr ... od oryginalnego filtra V. są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie to zostało zamieszczone ok. 1,5 cm niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
- brak czarnej pokrywy ochronnej na spodzie opakowań obowiązanego
- nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o ciemniejszym kolorze niż na produktach oryginalnych
- odmienny układ i wielkość otworów na spodzie produktów – w produkcie obowiązanego otwory te są większe i umiejscowione bliżej centralnego otworu
- bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązanego – o czym świadczy rozmywająca się farba
- odmienna wysokość papierowych wkładów filtrów – w produkcie obowiązanego wkład jest krótszy
- bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów w produkcie obowiązanego.

Cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr ... od oryginalnych filtrów V. są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie zostało umieszczone widocznie niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
- nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o innym odcieniu koloru granatowego niż na produktach oryginalnych
- bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązanego – o czym świadczy rozmywająca się farba
- bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów
- różnica w wyglądzie i fakturze wewnętrznej strony środkowej tuby filtrów.

Cechami odróżniającymi filtr obowiązanego nr ... od oryginalnych filtrów V. są:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO – na opakowaniach produktów obowiązanego oznaczenie to zostało zamieszczone nieco niżej niż na opakowaniach oryginalnych produktów
- nieco odmienny kolor i krój czcionki – napisy i cyfry na opakowaniach produktów obowiązanego wykonano smuklejszą czcionką o ciemniejszym kolorze niż na produktach oryginalnych

- różnice w wyglądzie spodu (dolnych pokryw) produktów – metalowa część spodu produktu obowiązującego jest wypukła, spód oryginalnego produktu jest płaski, uszczelka okalająca spód produktu obowiązującego ma okrągły przekrój, uszczelka w oryginalnym produkcie jest płaska
 - odmienny układ i wielkość otworów na spodzie produktów – w produkcie obowiązującego otwory te są większe i umiejscowione bliżej centralnego otworu
 - bardzo niska jakość wykonania napisów, cyfr i elementów graficznych na opakowaniach produktów obowiązującego – o czym świadczy rozmywająca się farba
 - odmienna wysokość papierowych wkładów filtrów – w produkcie obowiązującego wkład jest krótszy
 - odmienny rodzaj papieru, z którego wykonano wkłady filtrów
 - bardzo niska jakość wykonania papierowych wkładów filtrów w produkcie obowiązującego.
- (dowód: fotografie i zestawienia k.265-280)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Równocześnie art. 15 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 ..., z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 ..., z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 ..., z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 ..)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania obowiązanej naruszenia prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

- 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;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie

przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) 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.

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 toku. (§ 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wniosek V. AB w Göteborgu nie zasługuje na uwzględnienie:

Zastrzeżenia Sądu budzi zarówno sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia, jak i przedstawienie faktów i dowodów na ich poparcie. Uprawniona zamierza wystąpić o zastosowanie względem P. A. sankcji zakazowych obejmujących: produkowanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, składowanie w tych celach oraz reklamowanie filtrów oleju oraz filtrów paliwa opatrzonych oznaczeniami **VOLVO**, które nie zostały wytworzone przez V. AB lub za jej zgodą. Z przedstawionych dowodów nie wynika jednak, że obowiązany produkuje filtry olejowe i filtry paliwa ze znakami uprawnionej, składa je i reklamuje. Fakt nabycia filtrów uznawanych za nieoryginalne pozwala jedynie na ustalenie, że filtry ze znakami uprawnionej oferuje i wprowadza do obrotu. Ich pochodzenie nie jest znane. W tym zakresie uprawniona ograniczyła się do postawienia zarzutów, które nie zostały poparte żadnymi dowodami. Skoro fakt naruszenia stwierdziła wiele miesięcy temu, mogła choćby podjąć próbę wezwania obowiązanego do zaniechania bezprawnego używania jej znaków towarowych.

Zastrzeżenia Sądu budzi także odniesienie zarzutu naruszenia do niewytworzenia filtrów z oznaczeniami VOLVO przez uprawnioną lub za jej zgodą. Z materiału dowodowego nie wynika jednak, że V. AB produkuje filtry ani to, komu i na jakich zasadach udziela zgody na ich produkcję, w ramach Grupy V. i podmiotom zewnętrznym. Oznaczenie wytwórcy nie zostało w szczególności umieszczone na towarze ani na jego opakowaniu (brak dowodu przeciwnego).

Przyszłe roszczenie z pkt 1. i sposoby jego zabezpieczenia zostały sformułowane nieprecyzyjnie, w sposób nienadający się do egzekucji. O tym, czy konkretny towar nie pochodzi od V. AB miałyby decydować sama uprawniona, w sposób całkowicie nieokreślony, brak bowiem obiektywnych przesłanek pozwalających organom egzekucyjnym stwierdzić, czy określony towar jest, czy nie jest objęty zakazem. Żądając ochrony praw z rejestracji znaków towarowych uprawniona nie odnosi się w ogóle do oznaczania towarów ani do ich wprowadzania do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nie można zatem stwierdzić nie tylko pochodzenia kwestionowanych towarów, ale także wyłączyć z zakresu sankcji (i środków tymczasowych) tych towarów, co do których była zgoda na ich opatrzenie znakami **VOLVO** i wprowadzenie do obrotu w EOG.

Także drugie z przyszłych roszczeń nie zasługuje na zabezpieczenie, ponieważ nie precyzuje orzeczenia o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Przepis art. 286 p.w.p. ogólnie tylko określa możliwe sposoby usuwania skutków naruszeń praw własności przemysłowej, wymieniając przykładowo: wycofanie z obrotu, przyznanie uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczenie naruszających towarów lub produktów. Rzeczą uprawnionego (powoda) jest doprecyzowanie roszczeń odpowiednio do sposobu i zakresu działania naruszydiciela. Nie jest zatem możliwe dokonanie przez Sąd oceny jego słuszności, uprawdopodobnienia oraz adekwatności żądanych sposobów jego zabezpieczenia.

Jako nieprawidłowo sformułowany i nieuprawdopodobniony wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

Zarządzenie:

...

28/05/2019 r.