

Warszawa, 19 kwietnia 2022 roku

[REDAKTOWANE] z siedzibą przy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
reprezentowana przez
radcę prawnego [REDAKTOWANE]
adwokata [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] sp.k.
ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

**Ostateczne przedsądowe wezwanie
do zaniechania naruszeń znaku towarowego [REDAKTOWANE]**

Działając w imieniu [REDAKTOWANE] z siedzibą przy [REDAKTOWANE] Francja (dalej jako: [REDAKTOWANE] na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, z związku z dopuszczeniem się przez Państwa naruszenia słownego międzynarodowego znaku towarowego [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] (dalej jako: „Znak Towarowy [REDAKTOWANE]”), wzywam Państwa do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego Wezwania:

- I. Zaniechania używania oznaczenia [REDAKTOWANE] w jakiegokolwiek postaci i niezależnie od formy przedstawieniowej lub jakiegokolwiek oznaczenia podobnego do [REDAKTOWANE] w związku z towarami i usługami [REDAKTOWANE] w szczególności do zaniechania sprzedaży towarów oferowanych przez Państwa na stronie internetowej pod adresem: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (dalej jako: „Sporne Oznaczenie”);
- II. Wycofania z obrotu wszelkich towarów i materiałów reklamowych dotyczących Spornego Oznaczenia, w szczególności tych dostępnych pod adresem: [REDAKTOWANE] >;
- III. Udzielenia informacji o:
 - a. firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów opatrzonych Spornym Oznaczeniem, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów;

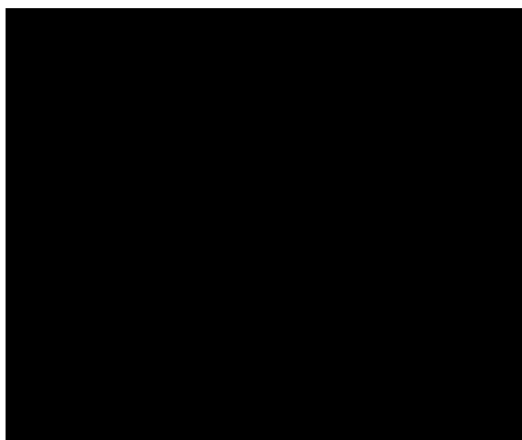
- b. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów opatrzonych Spornym Oznaczeniem, jak również cenach otrzymanych w zamian za ww. towary.
- IV. Podpisania deklaracji o nienaruszaniu praw mojego Mocodawcy w przyszłości załączonej do niniejszego Wezwania oraz odesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres email [REDACTED] oraz oryginał na adres do korespondencji pełnomocników [REDACTED]
- V. Zwrotu kosztów udzielonej [REDACTED] pomocy prawnej w związku z zaistniałym naruszeniem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Wezwania, w wysokości PLN 46 400,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych, 00/100). Zapłata ww. kwoty nie wyłącza możliwości dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a także może podlegać modyfikacjom.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny

Mój Mocodawca jest spółką wywodzącą się z Francji założoną już w 2000 roku. Swoją działalność dedykuje przede wszystkim [REDACTED]. Została bowiem stworzona z inicjatywy [REDACTED] i opracowuje swoje produkty zgodnie z globalną koncepcją [REDACTED] względniacą najnowszą wiedzę naukową.

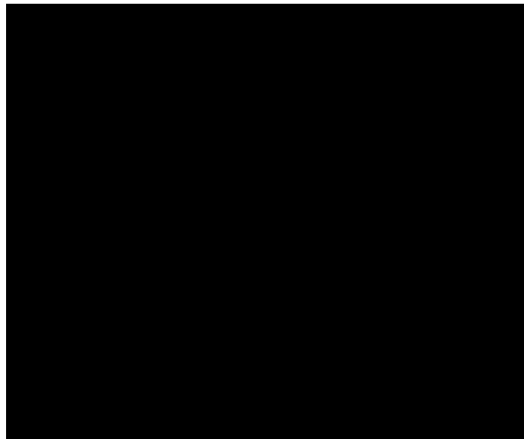
W swojej ofercie [REDACTED] posiada szeroką gamę produktów, w tym od 2008 roku produkt o nazwie handlowej [REDACTED] dostępny pod adresem: < [REDACTED] >, o następującym wyglądzie:



Ponadto, mój Mocodawca jest uprawnionym z międzynarodowego, słownego znaku towarowego [REDACTED] zarejestrowanego w dniu [REDACTED] pod numerem [REDACTED] dla klasy [REDACTED] Klasyfikacji Nicejskiej tj. dla [REDACTED] z wyznaczeniem między innymi Polski, jako terytorium ochrony.

Jak już wskazano powyżej, mój Mocodawca używa Znakowi Towarowemu [REDACTED] do oznaczania oferowanych przez siebie produktów we Francji już od 2008 roku, a w związku z ekspansją na rynki zewnętrzne, również w innych państwach Unii Europejskiej.

[REDACTED] zdecydował się na rozszerzenie swojej oferty na rynek polski, jednakże w ostatnim czasie powziął wiadomość, że oferują Państwo i wprowadzają do obrotu produkty opatrzone Spornym Oznaczeniem, także przeznaczone dla [REDACTED] które to posiadają następujący wygląd:



Powyższe działanie polegające wykorzystaniu w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej oznaczenia [REDACTED] bez uzyskania zgody mojego Mocodawcy jest działaniem bezprawnym.

2. Stan prawny

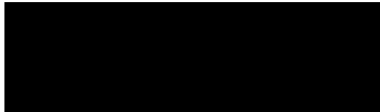

Mój Mocodawca wywodzi swoje roszczenia z postanowień Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (dalej jako: „Porozumienie Madryckie”) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309; dalej jako: „p.w.p.”).

a. Naruszenia Znaku Towarowego

W świetle art. 4 Porozumienia Madryckiego, ochrona wynikająca z rejestracji znaku międzynarodowego przez Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jest taka sama jak wynikająca z rejestracji znaku towarowego w procedurze krajowej lub regionalnej w państwie lub związku państw umawiających się. Tym samym skutki krajowej lub regionalnej rejestracji znaku towarowego rozciągają się na rejestrację międzynarodową z wyznaczeniem danego państwa lub regionu jako terytorium ochrony. Dla Znak Towarowy jako kraj ochrony wyznaczono między innymi Polskę. W związku z tym, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdują przepisy p.w.p.

Zgodnie z art. 153 p.w.p. „przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się **prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.**” Wyłączność używania znaku towarowego stwarza dla uprawnionego swoisty monopol w posługiwaniu się oznaczeniem w sposób komercyjny.

Porównanie obydwu oznaczeń, przedstawia poniższa tabela.

Znak Towarowy	Sporne Oznaczenie
	

Badanie podobieństwa oznaczeń powinno dokonywać się na trzech płaszczyznach – fonetycznej, wizualnej i semantycznej. Aby uznać, że oznaczenia są identyczne, podobieństwo musi występować na każdej z trzech ww. płaszczyzn.

Porównując Sporne Oznaczenie ze Znak Towarowy należy dojść do wniosku, że zestawiane oznaczenia na każdej z trzech powyższych płaszczyzn są identyczne.

W orzecznictwie zwykło się przyjmować, iż „**dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta**” [vide: wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00 LTJ Diffusion].

W związku z tym, że Sporne Oznaczenie odnosi się do identycznych towarów jak Znak Towarowy MP Labo, w niniejszej sprawie do naruszenia dochodzi w warunkach tzw. **podwójnej identyczności**.” Zjawisko to polega na tym, że osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych usług bądź towarów. [vide: A. Antonowicz-Zahorska, w: Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021].

Tym samym do stwierdzenia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy nie jest wymagane wykazanie istnienia możliwości wprowadzenia potencjalnych konsumentów w błąd – **„w przypadku znaku identycznego i towaru identycznego ryzyko wprowadzenia w błąd jest oczywiste i na istnienie takiego ryzyka nie ma wpływu okoliczność, że w konkretnej transakcji klient mógłby godzić się na pochodzenie towaru od innego producenta, niż wskazywałby na to znak towarowy na opakowaniu**.” [vide: J. Sieńczyło-Chłabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz do art. 296, Warszawa 2020; zob. także: Wyrok Sądu Najwyższego z 15.12.2006 r. III CSK 299/06, OSN 2007, Nr 11, poz. 172].

W dodatku Znak towarowy [REDACTED] jest słownym znakiem towarowym. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jakakolwiek forma wykorzystania takiego znaku towarowego, w powiązaniu z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, dla których zarejestrowano te znaki towarowe, uważana będzie za naruszenie. Taki pogląd jest jednolicie reprezentowany w orzecznictwie: **„Znak słowny jako taki ma zdecydowanie najszerszą ochronę. Może on występować w dowolnej szacie graficznej i być odbierany przez konsumenta jako odmiana przeciwstawianego znaku.”** [vide: Wyrok WSA w Warszawie z 8.06.2006 r., VI SA/Wa 322/06, LEX nr 210149.], a także **„Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. (...) Znak towarowy słowny przedstawia się jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków”** [Wyrok SN z 26.09.2013 r., II CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54.].

Dlatego też, mój Mocodawca na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. jest uprawniony do żądania od Państwa:

- a) zaniechania naruszenia,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) 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 towarowego.

Reasumując i mając na uwadze wyżej poczynione uwagi, żądania przedstawione na początku niniejszego Wezwania są w pełni zasadne. Mój Mocodawca oczekuje na spełnienie żądań w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku reakcji w tym terminie [REDACTED] będzie zmuszona do powzięcia dalszych kroków, nie wyłączając wystąpienia ze stosownym powództwem. Jednocześnie zaznaczam, iż niniejsze Wezwanie powinno być traktowane jako wyraz woli mojego Mocodawcy do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem email: [REDACTED]

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Wydruk z bazy danych WIPO dot. międzynarodowego znaku towarowego [REDACTED]
3. Deklaracja nienaruszania praw [REDACTED] w przyszłości

Reasumując i mając na uwadze wyżej poczynione uwagi, żądania przedstawione na początku niniejszego Wezwania są w pełni zasadne. Mój Mocodawca oczekuje na spełnienie żądań w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku reakcji w tym terminie [REDAKTOWANE] będzie zmuszona do powzięcia dalszych kroków, nie wyłączając wystąpienia ze stosownym powództwem. Jednocześnie zaznaczam, iż niniejsze Wezwanie powinno być traktowane jako wyraz woli mojego Mocodawcy do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem email: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Wydruk z bazy danych WIPO dot. międzynarodowego znaku towarowego [REDAKTOWANE]
3. Deklaracja nienaruszania praw [REDAKTOWANE] w przyszłości