

Sygn. akt V ACz 1151/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Kurzeja

Sędziowie: SA Janusz Kiercz

SA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku(...) w (...) (Stany Zjednoczone Ameryki)

z udziałem A. T., K. K. oraz J. B.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt XIV GCo 189/13

postanawia:

- 1) zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że udzielić zabezpieczenia roszczeń wnioskodawcy o zakazanie obowiązanym używania znaku (...) w firmie, w oznaczeniu towarów i usług, w reklamie oraz w serwisach i domenach internetowych, poprzez zakazanie obowiązanym używania znaku (...) do oznaczania oferowanych przez nich towarów i usług oraz poprzez zakazanie obowiązanym prowadzenia reklamy z wykorzystaniem znaku (...);
- 2) wyznaczyć wnioskodawcy dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o zakazanie obowiązanym używania znaku (...) w firmie, w oznaczeniu towarów i usług, w reklamie oraz w serwisach i domenach internetowych pod rygorem upadku zabezpieczenia;
- 3) pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sygn. akt V ACz 1151/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie naruszeń praw wnioskodawcy, które to roszczenia wywodzone były z okoliczności posługiwania się przez obowiązanym w oznaczeniu firmy oraz w oznaczeniu towarów znakiem (...) zbliżonym do znaku (...), co do którego wnioskodawcy przysługują prawa ochronne na znak towarowy. W ocenie Sądu oba wskazane wyżej znaki, pomimo występujących podobieństw, różnią się od siebie w stopniu nie pozwalającym na wniosek, aby u zorientowanego

odbiorcy towarów oferowanych przez strony postępowania zachodziło ryzyko konfuzji co do pochodzenia tych towarów. Wnioskodawca nie uprawdopodobnił zatem zasadności zgłaszanych roszczeń.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca wnosił o jego zmianę poprzez uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Podniósł, iż Sąd Okręgowy wydając zaskarżone rozstrzygnięcie dokonał błędnej wykładni przepisów prawa materialnego, pominął szereg zaoferowanych przez skarżącego dowodów oraz nie ocenił należycie renomowanego charakteru znaku, co do którego skarżącemu przysługują prawa ochronne, co w konsekwencji prowadziło do błędnego przyjęcia, iż roszczenie nie zostało uprawdopodobnione.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, skarżącemu przysługują prawa ochronne na znak towarowy (...) oraz na szereg znaków podobnych zawierających w sobie człon (...) wraz z dodatkowym określeniem, w szczególności takim jak (...) czy (...). Nie budzi również wątpliwości Sądu Apelacyjnego, iż wnioskodawca spółka (...) jest spółką znaną na całym świecie, mającą swe przedstawicielstwa w wielu krajach, a jej produkty z szeroko rozumianej branży elektroniczno – komputerowej sygnowane znakiem towarowym (...) są powszechnie znane, sama zaś marka cieszy się renomą, o czym świadczy sygnalizowany we wniosku znaczny udział firmy w rynku procesorów komputerowych znajdujący wyraz w fakcie występowania oznaczenia (...) na większości oferowanych w sprzedaży komputerów czy notebooków.

Wskazać należy również, że 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 od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Stosownie natomiast do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polegać może w szczególności na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. W świetle powołanego przepisu, jak słusznie podnosił skarżący, nie zachodzi konieczność, aby podmiot naruszający prawo do renomowanego znaku towarowego działał w tej samej branży co podmiot uprawniony do znaku. Renoma znaku może być bowiem na tyle duża, iż odniesienie go do towarów, do których pierwotnie nie był stosowany przekładać może się na ocenę ich jakości (przez sam fakt oznaczenia ich określonym znakiem).

W niniejszej sprawie obowiązani prowadzą działalność w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. Okoliczność coraz szerszego wykorzystania również w tych dziedzinach zaawansowanych technologii komputerowych pozwala na wniosek, iż realną jest obawa skarżącego, że posługiwanie się oznaczeniem (...), a więc istotnie zbliżonym do zastrzeżonego znaku, wywoływać może nawet u zorientowanych odbiorców towarów oferowanych przez obowiązanych błędne przekonanie o powiązaniu spółki obowiązanych z wnioskodawcą, czy też wykorzystywaniu w oferowanych przez nich maszynach technologii przez niego opracowanej. To zaś może znajdować przełożenie na konkurencyjność spółki względem innych podmiotów działających na podobnym rynku, a w konsekwencji na powstanie po stronie obowiązanej nienależnej korzyści wynikającej ze stosowania podobnych do zastrzeżonego znaku oznaczeń towarów oraz oznaczenia własnej firmy.

Rację ma również skarżący, iż nadmierne wykorzystanie znaku, na którego renomę uprawniony pracuje od wielu lat i który utożsamiany jest z branżą komputerowo

– elektroniczną, w zbyt wielu dziedzinach, w sposób przez skarżącego niezmierny, a do tego potencjalnie prowadzi działanie obowiązanych, stwarza ryzyko tzw. rozwodnienia znaku, tj. utraty indywidualności i zdolności

natychmiastowego wywoływania wśród nabywców skojarzenia z towarami, dla których znak ten był zarejestrowany i używany.

Jednocześnie rozpoznawalność znaku (...), jak również wykorzystywanie przez skarżącego szeregu innych powszechnie znanych znaków złożonych ze słowa (...) oraz dodatkowego określenia sprawia, iż oznaczenie wykorzystywane przez obowiązyanych (...) uznać należy za istotnie podobne do oznaczenia uprawnionego i nie posiadające na tyle istotnych znamion odróżniających, aby u przeciętnego odbiorcy towarów zrodzić mogło przekonanie o braku powiązania pomiędzy produktami w ten sposób oznaczonymi, tj. zarówno znakiem (...) jak i (...).

W świetle powyższych uwag, abstrahując nawet od oceny działań obowiązyanych w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji, uznać należało, iż wnioskodawca uprawdopodobnił zasadność roszczeń wywodzonych w oparciu o okoliczność naruszenia przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wnioskodawca uprawdopodobnił też interes prawny w żądaniu zabezpieczenia. Jedynie bowiem nałożenie na obowiązyanych obowiązku zaniechania określonych działań na czas trwania procesu stwarza dostateczną gwarancję ochrony praw skarżącego, umożliwiając pełną realizację celu postępowania w postaci zapobieżenia dalszym i mogącym rodzić nieodwracalne skutki dla renomy i odróżniającego charakteru znaku towarowego wnioskodawcy naruszeniom oraz nieuprawnionemu jego wykorzystaniu, który to cel inaczej nie mógłby zostać osiągnięty. Żądany sposób zabezpieczenia nie może być przy tym uznany za nadmiernie uciążliwy jako, że nie pozbawia obowiązyanych możliwości prowadzenia działalności, w tym pod dotychczasową firmą, a jedynie ogranicza się do zakazu reklamy z wykorzystaniem znaku (...) oraz do zakazu zamieszczania na swoich towarach oznaczenia (...) co jednak, podkreślić należy, nie wyłącza obowiązku wynikającego z art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołączenia do oferowanych towarów stosownych informacji określających firmę przedsiębiorcy, od którego towar pochodzi, w której to firmie na chwilę obecną wykorzystywany jest zwrot (...)

Z przedstawionych względów Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w ten sposób, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia na mocy art. 730¹ k.p.c. i art. 755 k.p.c. uwzględnił, jednocześnie zgodnie z art. 733 k.p.c. zobowiązując wnioskodawcę do wytoczenia powództwa o zakazanie obowiązanym używania znaku (...) w firmie, w oznaczeniu towarów i usług, w reklamie oraz w serwisach i domenach internetowych w terminie dwóch tygodni pod rygorem upadku zabezpieczenia.