

POSTANOWIENIE

Dnia 28 stycznia 2014 r.

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

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Grzegorz Stojek (spr.)

SA Jadwiga Galas

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

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

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. (poprzednio (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.)

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt XIV GCo 94/13

postanawia:

- 1) zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że – na czas trwania procesu o zakazanie obowiązanej używania znaku towarowego (...) do oznaczania oferowanych przez obowiązaną towarów i usług oraz o zakazanie obowiązanej używania domen internetowych zawierających człon (...), w tym „(...)” i „(...)”, a także o zakazanie prowadzenia reklamy z użyciem znaku towarowego (...) – udzielić zabezpieczenia roszczenia o zakazanie obowiązanej używania znaku (...) w oznaczaniu towarów i usług, w reklamie oraz serwisach i domenach internetowych, jak też o zakazanie obowiązanej używania domen internetowych zawierających człon „(...)”, w szczególności „(...)” oraz „(...)” poprzez zakazanie obowiązanej używania znaku (...) do oznaczania oferowanych przez nią towarów i usług, w reklamie i domenach internetowych;
- 2) oddalić wniosek w pozostałym zakresie;
- 3) wyznaczyć wnioskodawcy dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o zakazanie obowiązanej używania znaku towarowego (...), do oznaczania oferowanych przez obowiązaną towarów i usług, w reklamie oraz w serwisach i domenach internetowych pod rygorem upadku zabezpieczenia;
- 4) oddalić zażalenie w pozostałej części;
- 5) pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

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 obowiązującą 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 wnioskodawca wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Podniósł, iż Sąd Okręgowy wydając zaskarżone rozstrzygnięcie dokonał błędnej wykładni przepisów prawa materialnego, pominął szereg zaofiarowanych przez skarżącego dowodów oraz nie ocenił należyście 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 częściowe 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 (...), czy (...). Wnioskodawca 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.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: 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 naruszenia, 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).

Rację ma 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 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 obowiązującą (...) 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 obowiązanej

w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji, uznać należało, iż wnioskodawca w części 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 w odniesieniu do części wniosku. Jedyne bowiem nałożenie na obowiązana obowiązkowo zaniechania określonych działań przez 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. Cel ten inaczej nie mógłby być osiągnięty. Żądany sposób zabezpieczenia nie może być przy tym uznany za nadmiernie uciążliwy, gdyż nie pozbawia obowiązanej możliwości prowadzenia działalności, a jedynie ogranicza się do zakazu wykorzystania znaku (...) w reklamie, serwisach i domenach internetowych oraz do zakazu zamieszczania na swoich towarach oznaczenia (...).

Wniosek obejmuje także żądanie zakazania obowiązanej używania członu (...) w firmie. Z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego obowiązana, sporządzonego na dzień 3 stycznia 2014 r., wynika, że obowiązana zmieniła firmę z (...) na (...). Wniosek w tym zakresie uznać więc należało za nieuprawdopodobniony (art. 730¹ k.p.c.). Zatem wniosek o zabezpieczenie w części dotyczącej zakazu prowadzenia reklamy z użyciem firmy, należało oddalić.

Z przedstawionych względów Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 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. częściowo uwzględnił w sposób wynikający z sentencji, jednocześnie – zgodnie z art. 733 k.p.c. – zobowiązując wnioskodawcę do wytoczenia powództwa o zakazanie obowiązanej używania znaku (...) w oznaczeniu towarów i usług w reklamie oraz w serwisach i domenach internetowych w terminie dwóch tygodni pod rygorem upadku zabezpieczenia. W pozostałym zakresie zażalenie – jako bezzasadne – oddalono na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.