

Sygn. akt V ACz 1061/13

## POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2014 r.

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

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Jadwiga Galas

SA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
w W.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w Ż.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia uprawnionego i obowiązane

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt X GCo 64/13

postanawia:

- 1) oddalić zażalenie uprawnionego w całości;
- 2) zmienić zaskarżone postanowienie w pkt 1b w ten sposób, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie „zakazania obowiązkanemu na czas trwania procesu używania w obrocie gospodarczym w stosunku do piwa K. Niepasteryzowane oznaczenia przedstawiającego czerwoną wstęgę z nazwą marki piwa, nad którą znajduje się wizerunek mężczyzny stylizowany na postać staropolską” oddalić;
- 3) oddalić zażalenie obowiązane w pozostałej części;
- 4) pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sygn. akt V ACz 1061/13

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeń uprawnionej wywodzonych w oparciu o treść przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 j.t. z późniejszymi zmianami dalej: „u.z.n.k.”) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 j.t. z późniejszymi zmianami dalej: „p.w.p”) wskazując, iż uprawdopodobniła ona, że stosowane przez obowiązane opakowania piwa K. Niepasteryzowane są w znacznym stopniu podobne do opakowań stosownych przez uprawnioną

dla jej piwa K. (1), przez co zachodzi ryzyko konfuzji konsumentów co do pochodzenia obu wskazanych wyżej marek piwa. W konsekwencji istniał również interes prawny w żądaniu zabezpieczenia wynikający z potrzeby ochrony szeroko rozumianych praw uprawnionej naruszanych działaniami obowiązanej. Jednocześnie Sąd ograniczył sposób zabezpieczenia jedynie do zakazu wprowadzania do obrotu, oferowania, eksportu i reklamowania piwa w opakowaniach szczegółowo opisanych w sentencji postanowienia oraz do zakazu używania w obrocie gospodarczym w stosunku do piwa obowiązanej oznaczenia zawierającego elementy oznaczenia stosowanego przez uprawnioną, a objętego ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego. Oddalony został natomiast wniosek uprawnionej w zakresie, w jakim domagała się ona wycofania z obrotu i zajęcia piwa obowiązanej w spornych opakowaniach, z uwagi na nadmierne koszty i uciążliwość wykonania tego rodzaju nakazu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie uprawniona wnosila o jego uzupełnienie w zakresie, w jakim Sąd Okręgowy w opisie oznaczania stosowanego przez uprawnioną, a objętego ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego, pominął istotny element tego oznaczenia, tj. iż składa się na nie również wizerunek mężczyzny stylizowany na postać staropolską umiejscowiony nad czerwoną wstęgą z nazwą marki piwa.

Z kolei obowiązana w zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego wnosila o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła brak należytego rozważania zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, brak dostatecznego wyjaśnienia w uzasadnieniu motywów, którymi kierował się Sąd udzielając zabezpieczenia oraz de facto udzielenie zabezpieczenia wykraczającego ponad żądanie uprawnionej. Ponadto podniosła, iż sposób zabezpieczenia jest dla niej nadmiernie uciążliwy i zmierza do zaspokojenia dochodzonego roszczenia. Zarzuciła również, że postanowienie Sądu Okręgowego wydane zostało z naruszeniem przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a błędna wykładnia tych przepisów, jak i przepisów postępowania cywilnego dotyczących zabezpieczenia, prowadziła do nieuprawnionego przyjęcia, że wnioskodawczyni uprawdopodobniła swoje roszczenia oraz interes prawny w żądaniu ich zabezpieczeniu.

W odpowiedziach na złożone zażalenia zarówno obowiązana jak i uprawniona wnosiły o oddalenie zażalenia wniesionego przez stronę przeciwną.

### **Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:**

Na wstępie wyjaśnienia wymagało, iż na chwilę orzekania przez Sąd Apelacyjny postanowienie Sądu Okręgowego, na skutek jego sprostowania, zmienione zostało w sposób żądany przez uprawnioną we wniesionym zażaleniu, co czyniło zażalenie to bezprzedmiotowym i skutkowało jego oddaleniem na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zaznaczyć trzeba także, że uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c., oznacza, że uprawniony przedstawi i należyście uzasadni twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy przy tym dwóch aspektów, bowiem odnosi się ono zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, które powinno być również prawdopodobne. Należy przyjąć, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje szansa na jego istnienie. Niewątpliwie ów wniosek może się w ostatecznym rezultacie okazać fałszywy w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego. To jednak nie ma wpływu na ocenę zasadności udzielenia zabezpieczenia, gdyż istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego niekoniecznie odpowiadającego wymogom stawianym dowodom przeprowadzanym w toku procesu. Z tego też względu nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty obowiązanej co do wadliwości postępowania dowodowego oraz braku szczegółowej, znajdującej pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia analizy zaoferowanych przez strony dowodów, gdyż to winno mieć miejsce nie na etapie

postępowania zabezpieczającego, przed wniesieniem pozwu, lecz w toku procesu i wówczas, w przypadku zaniechania przez Sąd rozważenia wszystkich argumentów stron, podnoszone może być w postępowaniu apelacyjnym.

Przechodząc natomiast do oceny zasadności wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazać należało, iż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zarówno uprawniona jak i obowiązana posiadają w swej ofercie produktów piwo niepasteryzowane. W przypadku uprawnionej jest to piwo K. (1) dostępne na rynku ogólnopolskim od 2010 r. w opakowaniach zobrazowanych na załączonych do akt ilustracjach i zdjęciach, które to opakowania poddawane były jedynie niewielkim modyfikacjom w 2013 r., a dotyczącym zmiany tekstu widniejącego na froncie puszkki z „(...)” na „(...)” oraz zmianie wyglądu tyłu puszkki poprzez zastąpienie występującego tam tekstu pejzażem wsi (k. 6). Z kolei w przypadku zobowiązanej produkowane przez nią piwo niepasteryzowane dostępne jest na rynku ogólnopolskim od lipca zeszłego roku pod marką K. w opakowaniach również zobrazowanych na załączonych do akt zdjęciach i ilustracjach. Wskazać trzeba przy tym, iż na elementy słowno – graficzne (wizerunek mężczyzny stylizowany na postać staropolską, znajdujący się na nad czerwoną wstęgą z białym napisem „K. (1)”) umiejscawiane na puszkach piwa K. (1), uprawnionej przysługuje prawo ochronne nr (...) na znak towarowy (k. 59 – 61). Zaznaczenia wymaga także, iż z udzielonych przez uprawnioną, a niekwestionowanych przez obowiązaną informacji wynika, że marka K. (1) zajmuje istotne – 9 miejsce na rynku piw, natomiast marka K. miejsce 85. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie budzi także zastrzeżeń stwierdzenie, iż oznaczenia znajdujące się na puszkach piw K. (1) oraz K. posiadają znaczną liczbę elementów wspólnych. Są to wizerunek mężczyzny, krajobraz wsi, obraz szyszek chmielu i zbóż, a stosowana przez uprawnioną i obowiązaną kolorystyka (złoto, zielono, biała), jak również sposób rozmieszczenia wskazanych wyżej elementów też wykazuje podobieństwo. Jednocześnie zaznaczenia wymaga, iż dotychczas stosowane przez obowiązaną oznaczenia dla piw marki K., czy to o zasięgu lokalnym, czy ogólnopolskim (k. 229 – 230, 8), całkowicie różniły się od oznaczenia stosowanego obecnie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie można przesądzić, aby w segmencie piw niepasteryzowanych istniał swego rodzaju kod kolorystyczno – oznaczeniowy. Przedstawione przez strony przykłady zdjęć obrazujących piwa niepasteryzowane innych producentów (k. 7 v., 358) posiadają jednak różnice zarówno co do rodzaju, kompozycji i natężenia wykorzystywanych barw (białe, żółte, złociste, kremowe, zielone), jak i stopnia zaakcentowania i rozmieszczenia poszczególnych elementów graficznych (wizerunki postaci, obrazy zbóż, chmielu, beczek piwa).

W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, wskazane wyżej okoliczności uprawdopodobniają zasadność roszczeń uprawnionej wywodzonych w oparciu o treść art. 3 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a polegające w szczególności na naśladownictwie produktów. Z pewnością nie można stwierdzić, aby opakowania piw K. (1) i K. były identyczne. Jak zostało jednak wyżej wskazane cechują się one znaczną ilością elementów podobnych, które mogą wprowadzać klientów w błąd co do rodzaju towaru. Przedstawione przez uprawnioną ilustracje zestawiające szereg puszek piwa K. (1) oraz K. (k. 10, 14) mogą uzasadniać twierdzenie, że puszkki te, zwłaszcza w warunkach sprzedaży samoobsługowej (supermarkety), z łatwością mogą być ze sobą pomyłone, co potwierdzają również przeprowadzone na zlecenie uprawnionej badania (k. 157 – 159). Nie chodzi tu przy tym tylko o ryzyko dokonanie zakupu towaru innego niż zamierzony (art. 10 u.z.n.k.), choć i takiej możliwości przy codziennych zakupach nie można wykluczyć, co przede wszystkim o sam fakt zwrócenia uwagi konsumenta. Wskazać należy bowiem, że piwo K. (1), co przyznaje sama obowiązana, ma ugruntowaną na rynku już od kilku lat pozycję. Nabywcy tego piwa, stanowią więc istotną grupę, a chcąc dokonać zakupu wiedzą, jak wyglądającego produktu poszukiwać na półkach sklepowych. Tymczasem podobny wygląd puszek, czy też czteropaków piwa K. przyciągnąć może, choćby omyłkowo, ich uwagę co samo w sobie ma kolosalne znaczenie. Skłania bowiem klientów do refleksji nad nowym produktem, który przy innej szacie graficznej i braku promocji, z dużym prawdopodobieństwem nie zostałby dostrzeżony. Co przy tym istotne, produkt ten, jak wynika z akt sprawy, oferowany jest w nieco niższej cenie, a jednocześnie nie różni się wizualnie na tyle, aby rodzić mógł przekonanie, iż stanowi zupełnie inny towar od pierwotnie wprowadzonego do obrotu – co najwyżej uznany może być za jego substytut. W ocenie więc Sądu Apelacyjnego uznać należy, iż działanie polegające na upodabnianiu własnych produktów do produktów uprawnionej, cieszących się popularnością, z jednej strony stawiać

może obowiązana w pozycji uprzywilejowanej względem innych producentów piw niepasteryzowanych, z drugiej zaś rodzi potencjalne ryzyko niekorzystnych skutków dla uprawnionej, której część klientów, z większą łatwością, ze wskazanych wyżej względów, może zmienić swe dotychczasowe preferencje odnośnie nabywanego piwa. Kwestia ta jednak będzie bliżej badana w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie wskazana wyżej istota naruszenia praw uprawnionej uzasadnia wnioski o istnieniu zarówno interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia, jak i potrzeby udzielenia zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym. Jedynie bowiem przyznanie takiej ochrony zapobiec może opisanym wyżej negatywnym skutkom dla uprawnionej, dotkliwym zwłaszcza obecnie, gdy produkt obowiązanej (konkurencyjny w stosunku do produktu uprawnionej) funkcjonuje w obrocie od stosunkowo niedawna i nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji,

a działania obowiązanej mogą prowadzić do jej zdobycia kosztem uprawnionej. Potrzeba więc zapobieżenia tego rodzaju sytuacji, której ryzyko wystąpienia rosnąć będzie

w miarę dalszego funkcjonowania w obrocie piwa marki K. w dotychczasowych opakowaniach (wzrostu jej rozpoznawalności, pośrednio mogącej wynikać

z rozpoznawalności marki K. (1)), uzasadniała uwzględnienie złożonego przez uprawnioną wniosku.

Z przedstawionych względów Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie obowiązanej na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zakresie dotyczącym pkt 1a i 2 zaskarżonego postanowienia.

Podkreślenia wymaga przy tym, iż ustanowionym zakazem, zgodnie ze złożonym wnioskiem, objęte są wyłącznie opakowania, w których piwo K. wprowadzone jest do obrotu, nie zaś samo piwo ani jego marka. Jednocześnie udzielonego zabezpieczenia

nie można uznać za nadmiernie uciążliwe. Zauważyć należy bowiem, iż ustanowiony przez Sąd zakaz nie obejmuje piwa już wprowadzonego do obrotu, czy też przekazanego do będących niezależnymi podmiotami centrów dystrybucyjnych, co sygnalizowała również uprawniona wskazując na możliwość wyprzedzaży tych zapasów.

Ustanowiony zakaz

nie pozbawia też obowiązanej możliwości dalszego produkowania i sprzedaży niepasteryzowanego piwa K. w zmienionych jednak opakowaniach. Brak jest zaś podstaw do przyjęcia, aby zmiana tych opakowań, pociągała za sobą konieczność czasochłonnych i kosztownych zmian technologicznych w linii produkcyjnej. Okoliczność taka nie została w żaden sposób uprawdopodobniona. Fakt natomiast, iż obowiązana wprowadza do obrotu również piwa pod innymi markami, w opakowaniach o innej szacie graficznej świadczy o tym, że dysponuje możliwością zmiany zamieszczanych na puszkach „nadruków”. W ocenie Sądu, twierdzenia obowiązanej co do wysokości grożącej jej na skutek udzielonego zabezpieczenia szkody nie zostały więc należycie uprawdopodobnione.

Na uwzględnienie zasługiwało natomiast zażalenie obowiązanej w zakresie, w jakim kwestionowała ona rozstrzygnięcie zawarte w pkt 1b zaskarżonego postanowienia. Nie ulega wątpliwości i ustanawiając zakaz wykorzystania w obrocie gospodarczym oznaczenia zawierającego czerwoną wstęgę z nazwą marki piwa, nad którą znajduje się wizerunek mężczyzny stylizowany na postać staropolską, Sąd Okręgowy odwoływał się do opisu znaku towarowego, na który uprawniona uzyskała prawo ochronne nr (...). Sąd Okręgowy ograniczył się do słownego opisu, którego treść została ostatecznie określona postanowieniem o sprostowaniu uwzględniającym wnioski uprawnionej w całości, który nie oddaje wizualizacji chronionego znaku towarowego w sposób wystarczający. W ocenie Sądu Apelacyjnego, tak sformułowany zakaz jest jednak zbyt szeroki. Zauważyć należy,

iż przytoczony wyżej opis słowny znaku towarowego, z którego wynika zakres ochrony obejmuje również szereg innych produktów dostępnych na rynku, a oferowanych nie tylko przez obowiązana. Motyw czerwonej wstęgi wraz z wizerunkiem mężczyzny stylizowanego na postać staropolską, jak wynika z załączonej do akt dokumentacji zdjęciowej, jest bowiem dość powszechnie wykorzystywany przez producentów piw i zamieszczany na etykietach. Stąd też zakazanie obowiązanej stosowania przy oznaczaniu oferowanych przez nią produktów jakiegokolwiek oznaczenia w postaci czerwonej wstęgi z nazwą marki piwa nad którą znajduje się wizerunek jakiegokolwiek mężczyzny stylizowany na postać staropolską prowadzić mogłoby do objęcia zakazem również oznaczeń w żaden istotny sposób

nie przypominających oznaczenia uprawnionej objętego ochroną, a przez to do nadmiernego

i nieuzasadnionego obciążenia obowiązanej. Zaznaczyć należy przy tym, iż we wniosku

o zabezpieczenie zakres zakazu dookreślony został w sposób słowno graficzny, jednak w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia element graficzny został wyeliminowany, a uprawniona w zażaleniu nie wносиła o jego wprowadzenie. Z przedstawionych względów niedopuszczalnym było utrzymanie zabezpieczenia w nazbyt szerokiej wynikającej z pkt 1b zaskarżonego postanowienie formie, co jednocześnie czyniło zbędnym na obecnym etapie postępowania dokonywanie szczegółowej analizy podobieństwa oznaczenia obowiązanej do znaku towarowego uprawnionej, a tym samym oceny prawdopodobieństwa roszczeń wywodzonych w oparciu o treść przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Stąd też Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie w pkt 1b 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 w tym zakresie oddalił.