

Sygn. akt XVII GWo 23/24

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2024 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Sądu Okręgowego Ewa Szarmach

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2024 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku uprawnionej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

przeciwko obowiązany: Fundacji (...) z siedzibą w G., A. W.

przedmiot sprawy: o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

oddalić wniosek.

Sygn. akt XVII GWo 23/24

UZASADNIENIE

Uprawniona (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. złożyła w dniu 18 stycznia 2024 roku wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o ochronę prawa wyłącznego przeciwko obowiązany: Fundacji (...) z siedzibą w G. i A. W..

W uzasadnieniu wniosku podała, że jest uprawniona do słownych znaków towarowych (...) (numer R. (...)) oraz (...) (R. (...)).

Na czas organizacji 5.ej edycji festiwalu, uprawniona udzieliła obowiązany prawa do bezpłatnego używania przysługujących jej znaków towarowych. Po festiwalu strony zakończyły współpracę. Uprawniona nie wyraziła zgody na dalsze korzystanie z prawa do znaków towarowych. Obowiązany natomiast wykorzystują je na swoich profilach społecznościowych i czynią to bezprawnie.

Uprawniona zaznaczyła, że strony podjęły próby polubownego rozwiązania sporu, przewidując możliwość udzielenia licencji. Warunkiem jednakże zawarcia w tym przedmiocie umowy było zaniechanie korzystania ze znaków. Warunek nie został spełniony.

Zdaniem Spółki, korzystanie przez obowiązany z przysługujących jej znaków towarowych przez podmioty nie związane z festiwalem, może wprowadzić w błąd sponsorów, partnerów, odbiorców wydarzenia, identyfikowania uprawnionej z działalnością obowiązanych. Może także mieć niekorzystny wpływ na przebieg przygotowań do festiwalu oraz skutkować utratą kontrahentów nauki języka norweskiego i zleceniodawców usług edukacyjnych, szkodząc pozycji rynkowej Spółki, obniżenia wartości rynkowej jej przedsiębiorstwa. Obowiązany czerpią przy tym korzyści z dorobku i prestiżu festiwalu, wypracowanego przez uprawnioną.

Stan taki uzasadnia w ocenie uprawnionej, wystąpienie z powództwem o zaniechanie naruszeń, usunięcia ich skutków oraz ewentualnie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

Obowiązane wniosły o oddalenie wniosku. Przyznały fakt organizacji 5.edycji festiwalu i zakończeniu dalszej współpracy. Podały, że w mediach społecznościowych informują jedynie o historycznym zdarzeniu, to jest o tym, że były organizatorkami wydarzenia. Podkreśliły, że uprawniona nigdy nie zakazała takiej informacji.

Podniosły także zarzut złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia po upływie ustawowego terminu z art. 755 § 2³k.p.c. Wskazały, że co najmniej rok przed złożeniem wniosku, uprawniona powzięła wiedzę o naruszeniu praw wyłącznych. Zarzuciły również brak wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Sam także sposób zabezpieczenia zmierzał ich zdaniem do zaspokojenia roszczenia.

Wniosek podlegał oddaleniu jako złożony po upływie terminu ustawowego z art. 755 § 2³ k.p.c.

Wskazać należy, że przedmiotem zabezpieczenia były roszczenia o ochronę praw do dwóch, słownych znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz uprawnionej Spółki. Sprawa należała zatem do kategorii spraw własności intelektualnej zgodnie z treścią art. 479⁸⁹ § 1 k.p.c.

Przepis z art. 755 § 2³k.p.c. ogranicza czas wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej. Według jego treści, w sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego.

Bezspornym pozostawało między stronami, że Spółka nie udzieliła obowiązującym zgody na używanie znaków towarowych po zakończeniu 5.edycji festiwalu. Miało to miejsce w dniach 28.-29.05.2022 roku, co wynikało z wydruku strony internetowej k. 24. Nie wyraziła także zgody na dalsze posługiwanie się znakami towarowymi w mediach społecznościowych obowiązanych w kontekście informacji o fakcie organizowania tego wydarzenia w przeszłości. Zarzut obowiązanych pozostawał wobec treści pisma obowiązanej Fundacji z dnia 12 grudnia 2022 roku (k. 22) i wezwania do zaniechania naruszeń z dnia 15 lutego 2023 roku (k. 28) niewiarygodnym. Uprawniona nie zgodziła się na jakiegokolwiek korzystanie z przysługujących jej praw do znaków towarowych.

Według treści załączonych do wniosku dokumentów, obowiązane zostały wezwane ostatecznie do zaniechania naruszeń pismem z dnia 6 kwietnia 2023 roku (k. 31). Uprawniona wyznaczyła termin 3 dni na wykonanie wezwania.

Obowiązane otrzymały wezwanie najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2023 roku. W tym dniu bowiem udzieliły Spółce wzywającej do zaniechań odpowiedzi. Z dniem 25 kwietnia 2023 roku rozpoczął zatem najpóźniej biec termin 6 miesięcy na złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i kończył się z dniem 25 października 2023 roku. Obowiązane jednak nie uczyniły zadość żądaniu uprawnionej.

Nawet zaś gdyby przyjąć, że uprawniona oczekiwała na wypełnienie deklaracji obowiązanych zaniechania naruszeń do 30 kwietnia 2023 roku, jak wynikało z pisma z dnia 21 kwietnia 2023 roku (k. 32v), to bezskuteczny upływ terminu aktualizował złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia najpóźniej dnia 2 listopada 2023 roku. Wniosek zaś został złożony 18 stycznia 2024 roku, determinując jego oddalenie na mocy wskazanego powyżej przepisu.

Niezależnie od powyższego, poddając ocenie dalsze zarzuty obowiązanych wskazać należy, że nie wszystkie zasługują na uwzględnienie.

Po pierwsze, jak już Sąd odnotował we wcześniejszym fragmencie uzasadnienia, uprawniona uczyniła prawdopodobnym naruszenie praw do znaków towarowych przez obowiązane.

Bezspornym było między stronami, że po zakończeniu 5.edycji festiwalu, współpraca pomiędzy nimi zakończyła się. Prośba z dnia 14 marca 2023 roku o zezwolenie na pozostawienie w portalach społecznościowych informacji o organizowaniu 5.edycji festiwalu (k. 29-30) nie została uwzględniona. Okoliczność tę potwierdzało wezwanie do zaniechania naruszeń z dnia 6 kwietnia 2023 roku (vide: pismo k. 31) i deklaracja obowiązanych wypełnienia żądania uprawnionej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 roku (vide: pismo k. 32- 32v).

Uprawniona uczyniła zatem prawdopodobnym istnienie roszczenia o zaniechanie naruszeń praw wyłącznych według treści art. 296 ust. 1 w zw. z art. 153 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Podkreślić równolegle należy, że wyłączone prawo do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych nie zostało ograniczone do formy informacji, na jaką powołują się obowiązane. Ta bowiem nadal wyczerpuje przesłankę korzystania z cudzego prawa wyłącznego.

Po drugie, wobec treści art. 755 § 2¹ k.p.c., zarzut zaspokojenia roszczenia w razie uwzględnienia wniosku, był chybionym. Uprawniona domagała się wszak zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Sposób ich zabezpieczenia może prowadzić do zaspokojenia roszczenia, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

Sad podzielił jednakże zarzut obowiązanych o braku uczynienia prawdopodobnym interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Strona uprawniona powołała wyłącznie subiektywne asocjacje z możliwymi konsekwencjami, których prawdopodobieństwa nie wykazała.

Nie wskazała czy i ilu kontrahentów odmówiło współpracy wskutek bezprawności obowiązanych. Nie podała czy i o ile zmniejszyła się wartość rynkowa jej przedsiębiorstwa w konsekwencji korzystania z przysługujących jej praw wyłącznych. Nie wyjaśniła także na czym miałyby polegać utrudnienia w organizacji dalszych edycji festiwalu w obliczu przywołanej podstawy faktycznej wniosku. Z tych przyczyn wniosek podlegałby oddaleniu także na mocy art. 730¹ §1 k.p.c. a contrario. Przesłanki warunkujące uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia muszą zostać wypełnione kumulatywnie. Wobec braku uczynienia prawdopodobnym interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia, wniosek podlega oddaleniu.