

UZASADNIENIE

POSTANOWIENIA Z DNIA 14 CZERWCA 2023 r.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku działając jako Sąd I instancji oddalił w całości złożony wraz z pozwem wniosek powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania praw ochronnych na renomowane znaki towarowe, do których prawa ochronne przysługują powódce, tj. praw ochronnych na znaki towarowe: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)

poprzez nakazanie pozwanej zaniechania używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych lub słowno-graficznych zawierających słowa (...) lub innych oznaczeń podobnych do ww. renomowanych znaków towarowych powódki, tj. w szczególności następujących oznaczeń, których używa pozwana oraz o których ochronę pozwana ubiega się obecnie przed Urzędem Patentowym RP: (...), (...), (...), (...)

w stosunku do jakichkolwiek towarów lub usług, w szczególności:

- zakazanie oznaczania jakichkolwiek towarów lub ich opakowań i etykiet znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki,

- zakazanie oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towarów lub opakowań oznaczonych znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki lub też oferowania usług pod tymi oznaczeniami,

- zakazanie importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów, opakowań lub etykiet z oznaczeniami słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki,

- zakazanie prowadzenia jakichkolwiek działań promocyjnych oraz reklamy towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym słownym lub słowno-graficznym zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki, w tym zamieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych zawierających słowa (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych Powódki w serwisach i domenach internetowych,

- zakazanie pozwanej umieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powódki na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu jakichkolwiek towarów, lub związanych ze świadczeniem jakichkolwiek usług;

2. nakazanie pozwanej zaniechania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji względem powódki, poprzez:

- zakazanie oznaczania jakichkolwiek towarów lub ich opakowań i etykiet znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki,

- zakazanie oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towarów lub opakowań oznaczonych znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki lub też oferowania usług pod tymi oznaczeniami,

- zakazanie importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów, opakowań lub etykiet z oznaczeniami słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki,

- zakazanie prowadzenia jakichkolwiek działań promocyjnych oraz reklamy towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym słownym lub słowno-graficznym zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki, w tym zamieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych zawierających słowa (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powódki w serwisach i domenach internetowych,

- zakazanie pozwanej umieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powódki na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu jakichkolwiek towarów, lub związanych ze świadczeniem jakichkolwiek usług

poprzez

a) zakazanie oznaczania jakichkolwiek towarów lub ich opakowań i etykiet znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki,

b) zakazanie oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towarów lub opakowań oznaczonych znakami towarowymi słownymi lub słowno-graficznymi zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki lub też oferowania usług pod tymi oznaczeniami,

c) zakazanie importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów, opakowań lub etykiet zawierających oznaczenia słowne lub słowno-graficzne zawierające słowa (...) lub inne oznaczenia podobne do renomowanych znaków towarowych powódki,

d) zakazanie prowadzenia jakichkolwiek działań promocyjnych oraz reklamy towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym słownym lub słowno-graficznym zawierającymi słowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znaków towarowych powódki, w tym zamieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych zawierających słowa (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych Powódki w serwisach i domenach internetowych,

e) zakazanie pozwanej umieszczania znaków słownych lub słowno-graficznych (...) lub innych oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powódki na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu jakichkolwiek towarów, lub związanych ze świadczeniem jakichkolwiek usług,

f) zajęcie etykiet, opakowań oraz materiałów promocyjnych i reklamowych zawierających oznaczenie słowne lub słowno-graficzne (...) we wszelkich magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach, do których pozwana ma tytuł prawny.

Uzasadniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia powódka wskazała, że jest jednym z największych i najbardziej znanym producentem karmy dla zwierząt. Działalność gospodarczą w tym zakresie prowadzi od ponad 10 lat w ramach rynku krajowego, jak i rynków zagranicznych. Częścią działań powódki zmierzających do budowania statusu marki są liczne akcje promocyjne i reklamy. Rezultatem tych działań oraz wysokiej jakości produktów jest rozpoznawalność i renoma znaków towarowych zawierających słowa (...).

Strona pozwana w ramach swojej działalności zajmuje się produkcją wyrobów mięsnych. W 2022 r. pozwana spółka dokonała rebrandingu, który objął m.in. zmianę logo, którym oznaczane są produkty spółki. Obecnie posługuje się logiem (...). Następstwem tych działań pozwanej było zgłoszenie w lipcu 2022 r. do Urzędu Patentowego RP znaków towarowych zawierających słowa (...).

W ocenie powodowej spółki korzystanie przez pozwaną ze wskazanego oznaczenia rodzi ryzyko konfuzji u odbiorców, zwłaszcza co do pochodzenia produktów od innego producenta. Strona powodowa przedstawiła rozbudowaną argumentację, której celem było wykazanie renomy jej znaków towarowych (...), podobieństwa znaków towarowych używanych przez pozwaną ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powódki oraz nienależnych korzyści uzyskanych w związku z korzystaniem z oznaczeń podobnych do renomowanych znaków towarowych powódki przez pozwaną. Powyższe działania pozwanej, w ocenie powódki, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) – dalej jako u.z.n.k. Podobieństwo między znakami towarowymi stron oraz dalsze korzystanie z obecnych oznaczeń przez stronę pozwaną – zdaniem powódki – doprowadzi do osłabienia jej pozycji rynkowej.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie zabezpieczenia (pismo – k.1020, t. VI) pozwana wniosła o oddalenie wniosku w całości. W treści pisma zaprzeczyła twierdzeniom strony powodowej, jakoby znaki towarowe, których miałoby dotyczyć naruszenie, były znakami renomowanym. Pozwana podniosła również, że celem jej działań nigdy nie było skorzystanie z rozpoznawalności oznaczeń zarejestrowanych na rzecz powódki. Na potwierdzenie powyższego strona pozwana wskazała, że dla niej, jako producenta produktów spożywczych przeznaczonych dla ludzi, niepożądanym jest, by produkty budziły jakiegokolwiek skojarzenia z podmiotem produkującym żywność przeznaczoną dla zwierząt, niezależnie od stopnia rozpoznawalności i renomy jego produktów i ich oznaczeń. W treści pisma procesowego pozwana przedstawiła argumenty, w oparciu o które podjęta została decyzja o przeprowadzeniu procesu rebrandingu. Strona odniosła się również obszernie do stanowiska powódki o zdolności odróżniającej słowa (...) stanowiącego element znaków towarowych obu podmiotów wskazując, że jest ona znacznie niższa, niż wynikałoby to z twierdzeń strony powodowej. Pozwana wskazała również, że między towarami stron, do których oznaczenia wykorzystywane są sporne znaki towarowe, nie zachodzi żadne podobieństwo.

* * *

Sąd I instancji zważył co następuje:

Wniosek powódki nie zasługiwał na uwzględnienie.

Sąd a quo przedstawił przepisy stanowiące podstawę prawną dla udzielenia zabezpieczenia przytaczając przesłanki udzielenia zabezpieczenia z art. 730¹ k.p.c. oraz wskazując na wyłączenie w przypadku zabezpieczenia nowacyjnego odnoszącego się do roszczeń niepieniężnych ograniczenia, zgodnie z którym zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, tj. art. 731 w zw. z art. 755 § 2¹ k.p.c.

Sąd ten ocenił, że strona powodowa nie uprawdopodobniła roszczeń zgłoszonych do zabezpieczenia. Podniósł również, że z uwagi na charakter postępowania zabezpieczającego i niestanowczy charakter dokonywanych ocen pominął szczegółowe rozważania co do wszystkich przesłanek roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 – dalej jako p.w.p.), a także popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji. Ocena nie miała charakteru stanowczego, a przedstawione rozważania ograniczyły się jedynie do najistotniejszych elementów pozwalających na rozstrzygnięcie potrzeby zabezpieczenia żądania.

Sąd I instancji przyjął za bezsporną okoliczność legitymowania się przez stronę powodową prawem ochronnym na znaki towarowe wskazane w żądaniu pozwu. Kluczowe znaczenia dla przeprowadzenia oceny miała kwestia podobieństwa oznaczeń stosowanych przez strony, renomy znaków towarowych powódki oraz oceny możliwości uzyskania przez pozwaną nienależnych korzyści w związku z jej działaniami, względnie możliwości wywarcia szkodliwego wpływu na renomę znaków powódki przez te działania.

Sąd ten przychylił się do argumentacji strony pozwanej, iż słowo (...) stanowi element wielu oznaczeń towarów i usług w obrocie gospodarczym i występuje zazwyczaj jako dopełnione przez inny wyraz, przez co oznaczenie dostatecznie wskazuje na pochodzenie towarów lub usług. W związku z powyższym samo wystąpienie w porównywanych znakach

towarowych słowa (...) jest niewystarczające dla ocenienia ich jako podobnych. Na zdolność odróżniającą znaku w takim przypadku decydujący wpływ mają pozostałe wyrazy tworzące go, elementy graficzne, jeśli występują, oraz koncepcja oznaczenia.

Sąd a quo, nie przeprowadzając wnikliwej oceny poszczególnych spornych oznaczeń, wskazał, że (...) odwołuje się do nazwy geograficznej, budząc skojarzenia z miejscem powstawania produktów, natomiast (...) nawiązuje do pewnego stanu, doznań odbiorcy produktów związanych z nimi. Wstępnie Sąd ocenił, że między spornymi oznaczeniami nie zachodzi podobieństwo.

Sąd I instancji podał w wątpliwość twierdzenia strony powodowej dotyczące renomowanego charakteru jej znaków towarowych. Uznanie produktów strony przez ich odbiorców za produkt z lepszej kategorii, o odpowiednio wyższej jakości, nie jest wystarczające dla przyjęcia takiej oceny. Na etapie rozpoznawania wniosku o udzielenie zabezpieczenia Sąd uznał za nieuprawdopodobnione, by potencjalna renoma produktów powódki wśród opiekunów zwierząt sięgała odbiorców zainteresowanych zakupem mięsa w charakterze żywności dla ludzi, czyli kręgu odbiorców produktów pozwanej. W związku z powyższym Sąd przyjął, że renoma znaków towarowych nie została uprawdopodobniona przez powódkę.

Następnie Sąd dokonał oceny podobieństwa towarów obu stron. Stwierdził, że produkty stron, tj. karma dla zwierząt oraz mięsne produkty spożywcze przeznaczone dla ludzi, nie są produktami podobnymi w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., należą do różnych klas klasyfikacji nicejskiej, więc niemożliwe jest ich wzajemne zastąpienie oraz różne są kręgi ich odbiorców. Mając na względzie efekt przedstawionych rozważań Sąd I instancji przyjął, że strona powodowa nie uprawdopodobniła działań skutkujących naruszeniem jej praw ochronnych na znaki towarowe, a w rezultacie roszczenia, o którego zabezpieczenie wniosowała.

Oceniając roszczenie powódki dochodzone w związku z zarzuceniem pozwanej popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust 1 u.z.n.k. Sąd ten wskazał, że również to roszczenie zostało nieuprawdopodobnione. Sąd wskazał na trzy przesłanki, których spełnienie pozwala uznać działanie za czyn nieuczciwej konkurencji: działanie stanowi czyn o charakterze konkurencyjnym, narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta oraz jest bezprawne, czyli sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Zarzucone pozwanej „działanie pasożytnicze”, mimo braku zdefiniowania go na poziomie ustawowym, zostało określone w literaturze przedmiotu. Zgodnie z tymi poglądami jest nim nieuprawnione (bez zgody pokrzywdzonego) wykorzystywanie cudzej renomy dla budowania własnej pozycji. Sąd wskazał, że działanie to polega na wykorzystaniu dla własnej korzyści (uzyskanie miejsca na rynku o zbliżonym statusie) wysiłku i nakładów finansowych innego podmiotu (innego przedsiębiorcy) włożonych w zbudowanie pozycji rynkowej. Jednakże rynek, w ramach którego następuje pasożytnicze kształtowanie się pozycji przedsiębiorcy nie musi dokładnie pokrywać się z rynkiem, na których działa podmiot korzystający z renomy. Opisane działanie może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w powołanym rozumieniu przepisów u.z.n.k.

Sąd ocenił, że działania pozwanej polegające na wykorzystaniu oznaczenia (...) nie stanowią przypadku działania pasożytniczego. W oparciu o dostępny materiał procesowy Sąd stwierdził, że obecne oznaczenie jest efektem przetłumaczenia poprzedniej marki (...) na język polski, a celem pozwanej nie było korzystanie z pozycji rynkowej powódki.

Ze względu na brak spełnienia przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia przez powódkę Sąd uznał za zbędne przeprowadzenie pełnych rozważań w przedmiocie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ograniczając się do stwierdzenia, że działania pozwanej nie zagrażają pozycji rynkowej powódki.

* * *

Postanowienie z dnia 16 marca 2023 r. zostało zaskarżone w całości przez powódkę, która wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zabezpieczenia roszczeń z pkt I i III petitum pozwu zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Orzeczeniu zarzuciła:

1. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy:

a. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 730¹ § 1 k.p.c. poprzez brak dokonania wszechstronnej oceny materiału dowodowego, mające istotny wpływ na treść orzeczenia, prowadzące do pozostającego w sprzeczności z zasadami logicznym rozumowania oraz zasadami doświadczenia życiowego nieuzasadnionego uznania, że powódka nie uprawdopodobniła istnienia roszczenia, a w szczególności:

- błędnego uznania, że znaki towarowe powódki nie są znakami renomowanymi, podczas gdy powódka wykazała ponad wszelką wątpliwość, poprzez przedłożenie wyników badań konsumenckich, znajomość marki (...) wśród relewantnych odbiorców na poziomie 63%, podczas gdy do obligatoryjnego przyjęcia renomy znaku wystarczająca jest – zgodnie z wypracowanym i ugruntowanym w judykaturze stanowiskiem – znajomość znaku towarowego przez 50% relewantnych odbiorców, co powinno skutkować ustaleniem renomy znaków towarowych powódki,

- błędnego uznania, że znaki towarowe powódki oraz pozwanej nie wykazują podobieństwa w rozumieniu przepisów art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez całkowite pominięcie dowodów wskazujących na funkcjonowanie w obrocie gospodarczym tzw. rodziny znaków towarowych (...), co ma istotne znaczenie w kontekście postrzegania przez odbiorców spornych znaków, w tym w szczególności w zakresie ich pochodzenia, podczas gdy z wyników niezależnych badań konsumenckich przedłożonych przez stronę powodową wynika jednoznacznie faktyczne ryzyko konfuzji spornych oznaczeń przez konsumentów, a co za tym idzie faktyczne ryzyko wprowadzenia w błąd co do źródeł pochodzenia towarów,

- błędnego uznania, że pozwana nie czerpie nienależnych korzyści z pozycji rynkowej powódki, podczas gdy powódka wykazała ponad wszelką wątpliwość – poprzez przedłożenie dowodów w postaci badań konsumenckich oraz aktu notarialnego (protokołu z okazania strony internetowej obejmującej wypowiedzi dyrektora marketingu strony pozwanej w przedmiocie niespodziewanie wysokich wyników sprzedażowych produktów pozwanej opatrzonych oznaczeniem (...) bezpośrednio po wprowadzeniu ich na rynek) faktyczne ryzyko konfuzji spornych oznaczeń na skutek istnienia wśród konsumentów pozytywnych skojarzeń z powszechnie funkcjonującą w obrocie gospodarczym rodziną znaków towarowych (...), co ma istotne znaczenie w kontekście zbytu towarów przez pozwaną,

- błędnego uznania, że pozwana nie czerpie korzyści z pozycji rynkowej powódki, ponieważ takie skojarzenie może być szkodliwe dla pozwanej, podczas gdy powódka co najmniej uprawdopodobniła, że skojarzenie jej marki z marką pozwanej jest szkodliwe dla powódki i renomy przysługujących jej znaków towarowych;

b. naruszenie przepisu art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 243 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sąd I instancji w toku niniejszego postępowania zabezpieczającego przedwczesnego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy i błędnie przesądzenie już na obecnym etapie postępowania, że znaki towarowe powódki nie mają charakteru renomowanego, nie występują podobieństwa między spornymi oznaczeniami, nie istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd i w konsekwencji możliwości czerpania korzyści z pozycji rynkowej powódki, jak i, że pozwana nie popełniła czynów nieuczciwej konkurencji, podczas gdy istotą postępowania zabezpieczającego nie jest merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, a dokonanie jedynie pobieżnej analizy materiału dowodowego, albowiem uwiarygodnienie istnienia roszczenia oraz interesu prawnego nie wymaga przedstawiania na tym etapie postępowania niepodważalnych dowodów na okoliczność, że roszczenie to jest usprawiedliwione, ponieważ wykazywanie zasadności dochodzonego roszczenia stanowi istotę i domenę postępowania rozpoznawczego;

2. naruszenie prawa materialnego, tj.:

a. naruszenie przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

- bezzasadnym przyjęciu, że przesłanką do uznania renomy znaków towarowych powódki jest znajomość tych znaków towarowych wśród odbiorców towarów pozwanej, podczas gdy do oceny renomy kluczowe jest jedynie badanie relewantnych odbiorców, tj. odbiorców towarów powódki, co doprowadziło do błędnego wniosku, że powódki nie uprawdopodobniła renomy znaków towarowych, podczas gdy powódka wykazała znajomość swojej marki wśród 63% relewantnych odbiorców, co jednoznacznie potwierdza renomę znaków towarowych powódki,

- bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności osiągnięcia niespodziewanie wysokich wyników sprzedażowych produktów pozwanej opatrzonych oznaczeniem (...) po wprowadzeniu ich na rynek, w kontekście podobieństwa spornych oznaczeń oraz ryzyka ich konfuzji, nie wypełnia znamion czerpania przez pozwaną bez uzasadnionej przyczyny nienależnych korzyści z ugruntowanej pozycji rynkowej powódki, podczas gdy istnienie wśród konsumentów pozytywnych skojarzeń z powszechnie funkcjonującą w obrocie gospodarczym rodziną znaków towarowych (...), ma istotne znaczenie w kontekście zwiększonego zbytu towarów przez pozwaną i wpisuje się w przesłankę nienależnych korzyści w rozumieniu wskazanego przepisu;

b. naruszenie przepisu art. 3 u.z.n.k. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na bezzasadnym przyjęciu, że przesłanką popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, tj. działania pasożytniczego, jest wykazanie motywacji podmiotu naruszającego (działanie celowe), podczas gdy taki wymóg nie wynika z przepisu prawa ani też z orzecznictwa sądów powszechnych, co w konsekwencji doprowadziło do całkowicie błędnego przyjęcia przez Sąd I instancji, że powódka nie uprawdopodobniła popełniania czynu nieuczciwej konkurencji przez pozwaną.

* * *

Sąd II instancji zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów podniesionych w stosunku do postanowienia z dnia 16 marca 2023 r. przez powódkę należy stwierdzić, co następuje:

1. zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 730¹ § 1 k.p.c. – brak dokonania wszechstronnej oceny dowodów.

W ocenie Sądu II instancji wydając zaskarżone postanowienie Sąd I instancji nie uchybił wymogom stawianym postępowaniu dowodowemu. Przepis art. 730¹ § 1 k.p.c. statuuje po stronie podmiotu wnoszącego o udzielenie zabezpieczenia ciężar dowodu w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego. W związku z przyjęciem w postępowaniu zabezpieczającym niższego standardu niż udowodnienie twierdzeń inna jest też regulacja postępowania dowodowego – w takich sytuacjach nie jest konieczne zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.), więc Sąd I instancji w treści orzeczenia nie ma obowiązku wypowiedzieć się co do wagi i prawdziwości przedstawionych przez strony materiałów dowodowych dokonując oceny poszczególnych dowodów, a wskazane czynności w postępowaniu dowodowym stanowią domenę postępowania rozpoznawczego. Nie bez znaczenia jest również wypadkowy charakter postępowania zabezpieczającego oraz konieczność orzekania w oparciu o materiał zebrany w sprawie na tym etapie (art. 738 k.p.c.). Sąd II instancji znalazł ustalenia poczynione w toku rozpoznawania wniosku o zabezpieczenie za odpowiadające zarówno doświadczeniu życiowemu, jak i skonstruowane zgodnie z zasadami logicznego rozumowania. Samo rozstrzygnięcie nieodpowiadające żądaniu strony nie stanowi jeszcze przesłanki dokonania przez Sąd oceny dowodów w niepełnym zakresie.

Strona powodowa wywodzi renomowany charakter swoich znaków towarowych z przeprowadzonych na jej zlecenie dwóch ekspertyz polegających na badaniu rynku, w świetle których zarówno rozpoznawalność jej oznaczenia jak i ocena podobieństwa między oznaczeniami stron potwierdzana jest przez znaczny odsetek respondentów. Jednakże, nawet bez konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy wyników wskazanych badań, budzą one wątpliwości,

w szczególności co do grupy, której dotyczyły. Znaczny odsetek stanowią opiekunowie zwierząt, osoby wśród których rozpoznawalność produktów i marki powódki jest oczywiście wyższa, niż u ludzi zwierząt nieposiadających. Tak znaczny ich odsetek w grupie badanej, zauważalnie wyższy niż w skali całego społeczeństwa, bez wątpienia bezpośrednio wpłynął na ostateczne wyniki badania, co każe podać w wątpliwość ich obiektywność i przydatność dla wykazania renomowanego charakteru znaków towarowych powódki.

Na wątpliwą przydatność dla wykazania przy pomocy wyników tych badań rozpoznawalności i pozytywnych odczuć związanych z marką, a docelowo renomy znaków towarowych, wskazuje również niewielka próba badawcza oraz zestawienie wyników uzyskanych w wyniku badań na różnych grupach, których liczebność wahała się w zależności od zadanego pytania od 320 do 1.111 osób. Nie została przedstawiona informacja o strukturze grupy badanej w przypadku każdego pytania, a jest to okoliczność, która, jak wskazano wyżej, bezpośrednio rzutuje na uzyskany wynik i jest konieczna dla prawidłowego zinterpretowania go.

W ocenie Sądu II instancji również sposób formułowania pytań mógł mieć wpływ na odpowiedzi badanych. Bezpośrednie wskazanie w pytaniu znaków dwóch przedsiębiorców jest, w ocenie Sądu nieprawidłowe i sugeruje odpowiedź.

Te rozważania Sądu zostały poczynione również w kontekście pozostałych zarzutów podniesionych przez powódkę, jako że na tym etapie postępowania to w oparciu o te środki dowodowe strona wywodzi twierdzenia o renomowanym charakterze jej znaków towarowych i dalszych konsekwencjach wynikających z tej okoliczności na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Odnosząc się do twierdzeń o podobieństwie spornych znaków towarowych Sąd ad quem ocenił, że również w tym zakresie ustalenia Sądu I instancji odpowiadają standardom przewidzianym przez przepisy postępowania. Strona powodowa podnosi, jako część swojej argumentacji, identyczność pierwszego członu oznaczeń stosowanych przez strony – (...). Słusznie wskazał Sąd a quo, że zdolność odróżniająca tego wyrazu, chociażby ze względu na jego powszechne występowanie w języku oraz określone znaczenie, do którego odwołują się strony, jest niska. Dopiero w połączeniu z innym, dookreślającym wyrazem w przypadku spornych oznaczeń budowana jest zdolność odróżniająca znaku. Dookreślające wyrazy zauważalnie różnią się między sobą, zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej. Nie bez znaczenia pozostaje również znaczenie każdego z tych wyrazów. (...) stanowi nazwę własną obiektu geograficznego, rzeki stanowiącej dopływ W. i w połączeniu z pierwszym członem nazwy tworzy oczywiste nawiązanie do innego obiektu geograficznego – doliny tej rzeki. (...) natomiast może stanowić odwołanie do idei, fenomenu, stanu ducha i kondycji moralnej, wspólnie z wyrazem (...) tworząc metaforyczne odwołanie do miejsca, w którym owa idea może znaleźć spełnienie, czy też miejsca budzącego ów stan wewnętrzny. To owe całościowe brzmienie znaku powinno być podstawą oceny, zgodnie z orzecznictwem unijnym przywołanym przez Sąd w sprawie T-332/101. Przywołując to orzeczenie, powołane również przez stronę powodową w treści zażalenia, należy zauważyć, że zawarte w nim rozważania dotyczące podobieństwa oznaczeń nie znajdują zastosowania na gruncie rozpoznawanej sprawy, odnoszą się bowiem do znaków, które, mimo zawierania w swojej treści wyrazu o określonym znaczeniu w jednym z języków europejskich, w całości tworzą wyrazy, których nie zna żaden z ludzkich języków. W przypadku spornych oznaczeń stron sytuacja jest inna, zarówno poszczególnym wyrazom, jak i znakom in extenso można przypisać zwykle znaczenie w języku polskim, jak wskazano wyżej. Na marginesie należy wskazać, że przyjęcie tezy powódki o posiadaniu przez wyraz (...) istotnej zdolności odróżniającej, a samo wykorzystanie tego wyrazu stanowi naruszenie przysługujących jej praw z rejestracji znaku towarowego czy też ze względu na istnienie rodziny znaków towarowych, doprowadziłoby do niemożliwego do zaakceptowania monopolu strony powodowej na korzystanie z tego wyrazu w obrocie gospodarczym.

Przedstawione rozważania Sądu należy odnieść również do pkt 3. i 4. rozpoznawanego zarzutu, szczególnie ze względu na ocenę zagadnienia dotyczącego renomowanego charakteru znaków towarowych powódki oraz podobieństwa spornych znaków towarowych.

2. zarzut naruszenia art. 730¹ § 1 w zw. z art. 243 k.p.c. – przedwczesne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy i błędne przesądzenie o jej istocie.

Jak wskazano wyżej postępowanie zabezpieczające charakteryzuje się odmiennym niż w przypadku postępowania rozpoznawczego uregulowaniem standardu, który zrealizować musi strona wykazując swoje twierdzenia. W miejsce udowodnienia art. 730¹ § 1 k.p.c. wskazuje uprawdopodobnienie. Strona zwolniona jest więc z obowiązku udowodnienia faktów i dowiedzenia prawdziwości swoich twierdzeń, a wystarczające jest ich poparcie w sposób pozwalający na przyjęcie przez Sąd ich prawdziwości *prima facie*. Za podstawę orzeczenia Sąd przyjmuje materiał zebrany w sprawie (art. 738 k.p.c.), więc chociażby ze względu na to, biorąc pod uwagę wpałkowy charakter tego postępowania oraz etap orzeczenia w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie, nie sposób przyjąć, że rozstrzygnięcie to może stanowić orzeczenie w przedmiocie całości powództwa. Ocenienie przez Sąd I instancji zasadności roszczeń, które mają zostać zabezpieczone, i okoliczności istotnych dla wyrażenia tej oceny nie jest w żadnym stopniu przedwczesne. Sąd ten jednocześnie kilkakrotnie podkreślił w treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, że jego ustalenia na tym etapie postępowania nie miały waloru ostateczności. W konsekwencji ustalenia te mogą ulec zmianie w toku dalszego postępowania.

Orzeczenie Sądu I instancji zostało oparte na prawidłowych ustaleniach, z uwzględnieniem szczególnego dla tego rodzaju postępowań standardu wykazania przez strony faktów i przedstawienia twierdzeń i wbrew twierdzeniom strony powodowej nie jest w żadnym stopniu przedwczesne, a Sąd I instancji w treści uzasadnienia podkreślał, że poszczególne rozstrzygnięcia i oceny dokonywane są na potrzeby rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

3. zarzut naruszenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. – błędna wykładnia.

Mając na uwadze treść uzasadnienia tego zarzutu w treści zażalenia strony powodowej należy wskazać, że roszczenie wskazane w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tj. o zakazanie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów stawia przed stroną dochodzącą realizacji tego roszczenia wymóg, na gruncie postępowania zabezpieczającego, uprawdopodobnienia następujących przesłanek: co najmniej podobieństwa spornych znaków towarowych, renomowanego charakteru znaku towarowego przysługującego temu podmiotowi oraz tego, że używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

W zakresie dwóch pierwszych przesłanek Sąd *ad quem* odsyła do rozważań poczynionych wyżej w przedmiocie renomowanego charakteru znaków towarowych powódki oraz podobieństwa spornych znaków towarowych.

W ocenie Sądu, na obecnym etapie postępowania, ze względu na nieuprawdopodobnienie renomowanego charakteru znaków towarowych powódki bezpodstawne jest roszczenie oparte o wskazany przepis. To właśnie ten szczególny przymiot znaku towarowego uzasadnia rozszerzenie ochrony na znaki towarowe służące do oznaczenia towarów, które nie są podobne lub identyczne z produktami oznaczanymi znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem.

W przypadku znaków towarowych nieposiadających renomowanego charakteru konieczne byłoby, w okolicznościach niniejszej sprawy, uprawdopodobnienie, że zachodzi ryzyko konfuzji po stronie odbiorców towarów (art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p.) oznaczonych spornymi znakami towarowymi, co w toku postępowania zabezpieczającego nie zostało spełnione. Jeśli brak jest obu wskazanych przesłanek dochodzić można jedynie tego roszczenia w stosunku do oznaczenia towarów identycznych, a takimi bez wątplenia nie są towary oznaczane spornymi znakami towarowymi.

Niezależnie od przedstawionego wyżej stanowiska Sąd II instancji podziela tezy zamieszone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia przez Sąd I instancji.

4. zarzut naruszenia art. 3 u.z.n.k. – błędna wykładnia.

W ocenie Sądu II instancji rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym orzeczeniu w przedmiocie popełnienia przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pasożytniczym działaniu jest prawidłowe.

Sąd a quo uzasadniając przedmiotowe postanowienie wskazał na przesłanki, które muszą zostać spełnione by zachowanie podmiotu uznane zostało za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy. Ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji zawiera art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Działanie pasożytnicze, które pozwanej zarzuca powódka nie zostało stypizowane we wskazanej ustawie. Należy więc dla oceny charakteru danego zachowania podmiotu dokonać jego oceny w świetle przepisu statuującego ogólne przesłanki oraz poglądów doktryny i orzecznictwa.

W pierwszej kolejności wskazać należy, w świetle rozważań zamieszczonych powyżej, że na tym etapie postępowania nie sposób przyjąć, by działania pozwanej naruszały prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego przysługujące powódce, czy w inny sposób były niezgodne z prawem.

Działania pozwanej polegające na przeprowadzeniu rebrandingu marki, przetłumaczeniu dotychczasowego oznaczenia na język polskim i posługiwanie się nim w takiej formie w obrocie gospodarczym nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Nieuprawdopodobniona pozostaje okoliczności, na którą wskazuje powódka, że działania pozwanej skutkują czerpaniem korzyści z pozycji rynkowej marki (...). O posiadaniu przez oznaczenie powódki charakteru renomowanego Sąd wypowiedział się już powyżej.

Na tym etapie postępowania Sąd II instancji uznał za równie nieuprawdopodobnione zagrożenie interesu powódki lub naruszenie go przez działania pozwanej.

Mając na względzie powyższe Sąd II instancji orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

sędzia Jarosław Olszewski sędzia Wojciech Midziak sędzia Monika Wasilewska

(...)

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

Gdańsk, 30 czerwca 2023 r.

1 Wyrok S(PI) z 25.01.2012 r., T-332/10, VIAGUARA v. URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE), LEX nr 1112957.