

Sygn. akt V ACz 669/16

## POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Przewodniczący: SSA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.) Sędziowie: SA Jadwiga Galas

SA Aleksandra Janas

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku T. G.

przeciwko A. J.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia uczestniczki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt XIV GCo 29/16

postanawia:

- 1) oddalić zażalenie w zakresie dotyczącym pkt 1 zaskarżonego postanowienia;
- 2) uchylić zaskarżone postanowienie w pkt 2;
- 3) pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego Sądowi Okręgowemu w Katowicach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

SSA Aleksandra Janas SSA Olga Gornowicz – Owczarek SSA Jadwiga Galas

Sygn. akt V ACz 669/16

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeń wnioskodawcy o zakazanie naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy poprzez zakazanie uczestniczce wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym wnioskodawcy.

W zażaleniu na powyższe postanowienie uczestniczka wносиła o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazując przede wszystkim na to, iż wnioskodawca nie uprawdopodobnił interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia. Skarżąca podniosła, że jedynie jednorazowo dokonała zbycia towarów oznaczonych znakiem podobnym do znaku towarowego wnioskodawcy, a przy tym towary te nabyła od innego podmiotu nie mając w ogóle świadomości istnienia ochrony wynikającej z przyznanego wnioskodawcy prawa ochronnego. Nie zachodziła więc potrzeba udzielenia zabezpieczenia.

W odpowiedzi na zażalenie wnioskodawca wnosił o oddalenie zażalenia podnosząc,

że skoro skarżąca (jak twierdzi) nie wprowadza do obrotu towarów naruszających przysługujące mu prawo ochronne na znak towarowy, to udzielone zabezpieczenie nie stanowi dla niej żadnego obciążenia.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

W ocenie Sądu Apelacyjnego, uprawdopodobnienie przez uprawnionego dochodzonych roszczeń, w szczególności wywodzonych w oparciu o treść przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, nie przesądzając na obecnym etapie postępowania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, nie budziło wątpliwości. Obowiązana sama przyznała bowiem, iż przynajmniej raz, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, wprowadziła do obrotu towary tożsame z towarami uprawnionego (środek do odtluszczenia)

i oznaczone znakiem istotnie podobnym do znaku przez niego używanego, na który uzyskał on prawo ochronne dające mu wyłączność na jego wykorzystanie. Pomiędzy oznaczeniem słownym (...) stosownym przez uprawnionego, a oznaczeniem słownym (...) użytym przez obowiązaną trudno było bowiem wskazać znaczące różnice, czy to na płaszczyźnie fonetycznej, czy też graficznej. Uprawdopodobnione zostało więc, iż działania obowiązanej mogły naruszyć prawo ochronne uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego (art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej) poprzez wywołanie

u odbiorców towarów błędnego skojarzenia znaku kwestionowanego ze znakiem zarejestrowanym, podlegającym ochronie.

Jednocześnie, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zachodził również interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia. Podnoszone w tym zakresie twierdzenia skarżącej, aby dokonana przez nią transakcja dotycząca towarów oznaczonych kwestionowanym znakiem miała charakter jednorazowy były nieprzekonywujące. Skoro bowiem, jak twierdzi skarżąca, od 27 lat prowadzi ona działalność polegającą na handlu artykułami remontowo

– budowlanymi i nigdy nie miała w swojej ofercie produktów oznaczonych kwestionowanym przez uprawnionego znakiem, to wątpliwości budzi, z jakich względów weszła w ich posiadanie, a w szczególności, dlaczego w tej sytuacji dotychczasowy kontrahent uprawnionego zwrócił się do obowiązanej z zapytaniem ofertowym dotyczącym tych właśnie produktów .. (...) ocenie więc Sądu, wobec przyznanego przez obowiązaną faktu co najmniej jednokrotnego wprowadzenia do obrotu towarów zawierających kwestionowane oznaczenie oraz budzących wątpliwości wyjaśnień odnośnie okoliczności tej transakcji, istniała realna obawa co do możliwości ewentualnych dalszych naruszeń praw uprawnionego.

W kontekście przy tym stanowiska obowiązanej odnośnie niewykorzystywania przez nią kwestionowanego oznaczenia, nie można było uznać, aby udzielone zabezpieczenie, stanowiło dla niej nadmierne obciążenie.

Z przedstawionych względów uznając, iż uprawniony uprawdopodobnił zarówno roszczenie, którego zamierza dochodzić, jak również interes prawny w żądaniu zabezpieczenia, a więc obie z przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia

(art. 730<sup>1</sup> k.p.c.), Sąd Apelacyjny oddalił na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., jako bezzasadne, zażalenie obowiązanej w zakresie dotyczącym wniosku o zabezpieczenie.

Zasadne okazało się natomiast zażalenie obowiązanej w zakresie, w jakim obejmowało ono zawarte w zaskarżonym postanowieniu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego. O kosztach tych sąd orzeka bowiem dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (art. 745 § 1 k.p.c.). W sytuacji zatem, gdy Sąd udzielił wnioskodawcy zabezpieczenia, wyznaczając jednocześnie termin na wniesienie pozwu, koszty prowadzonego postępowania zabezpieczającego, jako pomocniczego w stosunku do sprawy głównej, którą wnioskodawca zamierzał wszcząć, podlegały rozstrzygnięciu dopiero w ramach tej sprawy, w orzeczeniu kończącym postępowanie, w zależności od wyniku całego postępowania. Z przedstawionych względów, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w z w. z art. 397

§ 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny uchylił, jako przedwczesne, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego zawarte w pkt 2 zaskarżonego postanowienia.

SSA Aleksandra Janas SSA Olga Gornowicz – Owczarek SSA Jadwiga Galas