

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący SSA Jan Futro (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Gulczyńska, SA Bogusława Żuber

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w S., Stany Zjednoczone Ameryki

przeciwko A. J.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2013 r.

sygn. akt IX GCo 127/13

oddala zażalenie.

Bogusława Żuber Jan Futro Małgorzata Gulczyńska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek (...) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń przeciwko obowiązanej A. J., na czas trwania procesu o zakazanie obowiązanej używania członu (...) w nazwie (firmie), zakazanie używania znaku (...) do oznaczania oferowanych przez obowiązaną towarów oraz usług, w tym zamieszczania znaku towarowego (...) w serwisach i domenach internetowych oraz w reklamie oraz zakazanie obowiązanej używania domen internetowych zawierających człon (...) w szczególności domeny (...) poprzez zakazanie obowiązanej na czas procesu używania znaku towarowego (...) do oznaczenia oferowanych przez obowiązaną towarów oraz usług, używania domen internetowych zawierających człon (...), w tym (...), prowadzenia reklamy z użyciem nazwy (firmy) lub znaku towarowego (...).

W uzasadnieniu wskazał na przesłanki zabezpieczenia przewidziane w art. 730¹ k.p.c. oraz na fakt, że wnioskodawca wywodzi roszczenie z art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.), art. 296 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) oraz art. 43¹⁰ k.c.

W ocenie Sądu Okręgowego wnioskodawca nie uprawdopodobnił roszczeń objętych żądaniem wniosku. Działania obowiązanej tj. posługiwanie się w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym pod nazwą (...) nie mają znamion czynu nieuczciwej konkurencji. Wnioskodawca i obowiązana prowadzą działalność w całkiem odmiennych segmentach rynku. Wnioskodawca jest potentatem w branży komputerowej - zajmuje się produkcją procesorów, tymczasem obowiązana prowadzi szeroko pojętą działalność budowlaną. Między nazwą używaną przez uprawnionego (...) a nazwą używaną przez obowiązaną istnieje

podobieństwo, jednak w ocenie Sądu używany przez obowiązaną w nazwie człon (...), który w polskich realiach powszechnie i jednoznacznie kojarzy się z działalnością budowlaną w kontekście rzeczywistego wykonywania przez obowiązaną takiej działalności, dostatecznie odróżnia działalność gospodarczą prowadzoną przez obowiązaną od działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę i nie wprowadza potencjalnych klientów w błąd. W ocenie Sądu I instancji człon (...) dodany do członu (...) w wystarczającym stopniu odróżnia nazwę i znak (...) w obrocie gospodarczym. Zdaniem Sądu użycie członu (...) wywołuje bowiem w pierwszym rzędzie konotacje całej nazwy, jaką posługuje się obowiązana (...) z branżą budowlaną.

W konsekwencji z podobnych względów należało uznać, iż wnioskodawca nie uprawdopodobnił również zasadności roszczeń z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Sąd Okręgowy wskazał, że graficznie i wizualnie znak używany przez wnioskodawcę i znak używany przez obowiązaną nie przedstawiają tak wysokiego podobieństwa, aby móc wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.

Działania obowiązanej nie naruszają prawa do firmy wnioskodawcy (art. 43¹⁰ k.c.). Jej firma nie jest podobna do firmy wnioskodawcy oraz znaku I. w takim stopniu, iż może wywołać konfuzję u potencjonalnego odbiorcy.

Zdaniem Sądu wnioskodawca nie uprawdopodobnił również interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W szczególności nie uprawdopodobnił, że działania obowiązanej stwarzają istotne niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia oferowanych przez obowiązaną towarów i usług. Nadto prowadzona przez nią działalność ma raczej lokalny aniżeli ogólnopolski czy międzynarodowy charakter. Obowiązana nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w związku z czym nie stanowi żadnego zagrożenia dla działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę.

Na postanowienie to zażalenie złożył wnioskodawca zarzucając mu nieuzasadnione pominięcie twierdzeń i zarzutów wnioskodawcy dotyczących naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 Prawo Własności Przemysłowej dotyczących czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku towarowego I. oraz naruszenia zdolności odróżniającej znaku I., bez wskazania przyczyn w zaskarżonym postanowieniu; nieuwzględnienie przy rozpoznaniu sprawy renomowanego charakteru znaku I., wysokiego stopnia tej renomy oraz skutków renomy dla rozstrzygnięcia w sprawie i oparcie rozstrzygnięcia wyłącznie na kwestii podobieństwa obszarów działalności stron oraz znaczenia członu (...) w znaku (...) podczas gdy okoliczności te nie mają istotnego znaczenia w sprawie; naruszenie art. 730⁽¹⁾ § 1 k.p.c. poprzez uznanie, że wnioskodawca był zobowiązany wykazać konfuzję wśród konsumentów w postępowaniu zabezpieczającym, podczas gdy przepisy o postępowaniu zabezpieczającym nie przewidują takiego wymogu; błędną wykładnię art. 5 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. polegającą na przyjęciu, że do zastosowania obu przepisów wymagane jest, aby strony prowadziły działalność w takich samych segmentach rynku, a brak takiej okoliczności wyklucza konfuzję; błędne ustalenie, że człon (...) w nazwie i Znaku (...) ma zdolność odróżniającą oraz że człon ten identyfikuje obowiązaną i czyni podobieństwo między nazwą i znakiem I. a nazwą i znakiem (...) niekonfuzyjnym lub podobieństwem niskiego stopnia; błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegającą na przyjęciu, że do zastosowania tego przepisu wymagane jest podobieństwo towarów i usług oznaczanych spornymi znakami lub podobieństwo segmentów rynku zajmowanych przez strony, a także, że art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, aby podobieństwo pomiędzy spornymi znakami było wysokiego stopnia lub konfuzyjne; błędne ustalenie, że obowiązana nie narusza prawa do firmy wnioskodawcy w rozumieniu art. 43⁽¹⁰⁾ k.c..

Zarzucił także nieuzasadnione pominięcie dowodów dostarczonych przez wnioskodawcę, w tym orzeczeń zapadłych w analogicznych sprawach oraz opinii prof. dr hab. E. N..

W konsekwencji wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania a także o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest niezasadne.

Na wstępie wskazać należy, że uprawdopodobnienie nie może być utożsamiane z udowodnieniem roszczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c. oznacza, że uprawniony przedstawił i należyście uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy przy tym dwóch aspektów. Odnosi się ono 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, która powinna być również prawdopodobna.

Uprawdopodobnienie nie może w zasadzie opierać się na samych twierdzeniach strony. Przeprowadza się je za pomocą środków nieskrępowanych wymaganiami stawianymi co do formy przez przepisy kodeksu o postępowaniu dowodowym. W praktyce częstym środkiem uprawdopodobnienia są pisemne oświadczenia osób trzecich., których podpis bywa czasem urzędowo poświadczony. Uprawdopodobnienie okoliczności faktycznej może nastąpić nie tylko przez przedstawienie Sądowi dowodów pisemnych, ale także za pomocą innych środków dowodowych, które wymagają podjęcia czynności dowodowych (orz. SN z 19 czerwca 1951 r., c 398/51, OSN 1951, nr III, poz. 89 i Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją Tadeusza Erecińskiego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006 r., str. 556, art. 243, teza 3 i 4.)

Z tych względów zasadny jest zarzut pominięcia przez Sąd I instancji złożonej przez wnioskodawcę opinii prof. dr hab. E. N.. Jest to co prawda tylko dokument prywatny, co w myśl art. 245 k.p.c. stanowi jedynie dowód, że osoba, która go podpisała, złożyła określone oświadczenie zawarte w dokumencie nie jest natomiast dowodem na prawdziwość treści zawartych w dokumencie, jednak we wskazanym wyżej zakresie winna być brana pod uwagę. Także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2007 r. oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie prawa ochronnego służącego wnioskodawcy oraz decyzje Urzędu Patentowego RO chroniące znak towarowy wnioskodawcy nie powinny być przez Sąd I instancji pominięte. Zarówno te jak i inne złożone z pozwem orzeczenia w sposób jednolity zakazują używania przez podmioty niezwiązane z wnioskodawcą jego znaku towarowego a także używania nazw firm zawierających człon (...) czy ogólnie rzecz biorąc posługiwanie się nazwą (...) w obrocie gospodarczym.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że fakt, iż obowiązana (...) z dodatkiem członu (...) uzasadnia oddalenie wniosku.

Należy wskazać, że firma (...) – co najmniej - uchodzi za największego na świecie producenta układów scalonych oraz jest twórcą mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.

Znak (...) jest znakiem renomowanym. Znak renomowany jest pojęciem normatywnym, ale nie zdefiniowanym w ustawie i aktach prawa europejskiego. Sąd Apelacyjny w Poznaniu podziela wykładnię Sądu Najwyższego, nawiązującą do orzecznictwa ETS, dokonaną m.in. w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/10 (nie publ.), z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85), że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę czy znak jest znakiem renomowanym, przy czym, przez używanie znaku rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p., także używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, nie zmieniającymi jego odróżniającego charakteru.

W prawie europejskim cytowany pkt 10 preambuły dyrektywy 2008/95/WE zezwala państwom członkowskim na udzielanie, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą. Podstawowym orzeczeniem dotyczącym znaków renomowanych jest wyrok wstępny Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r. (...) v. (...) SA (C-375/97) w myśl którego, artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104 dotyczącej znaków towarowych - który rozszerza ochronę zarejestrowanego znaku towarowego na produkty lub usługi, które nie są ani identyczne, ani podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Państwie Członkowskim i gdy nie ma wyraźnych dowodów na to, że reputacja znaku może być narażona - należy interpretować w ten sposób, że w celu spełnienia wymogów odnoszących się do reputacji, zarejestrowany znak towarowy powinien być znany znaczącej części właściwych odbiorców za pośrednictwem produktów lub usług, których dotyczy.

Jako taki znak należący do wnioskodawcy jest znacznie bardziej narażonym na naruszenie niż znak nierenomowany, przy czym niebezpieczeństwo naruszenia jest tym wyższe im wyższa zdolność odróżniająca i renoma znaku. Zauważyć też należy, że firma (...) posiada szereg spółek używających za jej zgodą nazwy I. z różnymi dodatkami w nazwie firmy a także używa szeregu znaków towarowych, których członem jest słowo (...). Zauważyć też należy, że (...) jest słowem wymyślonym bez żadnego znaczenia poza tym związanym z towarami, które utożsamia.

Niewątpliwie znak (...) i należący do obowiązanej znak (...) są do siebie podobne. Z tych względów użycie w nazwie (znaku towarowym) tego członu powoduje skojarzenie z firmą wnioskodawcy i to niezależnie od branży, w jakiej go użyto. Jak słusznie wskazuje wnioskodawca użycie tej nazwy powoduje niebezpieczeństwo dla jego renomy, a także niebezpieczeństwo czerpania przez obowiązaną korzyści z renomy znaku (...).

Zgodzić się tu trzeba z żalącym, że istotą i celem art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest ochrona znaku towarowego poza granicami specjalizacji, w szczególności przed pasożytniczym wykorzystaniem jego renomy przez innych przedsiębiorców, niekoniecznie z tego samego segmentu rynku.

Zauważyć jednak trzeba, że przepis art. 730¹ k.p.c. wprowadzając tylko dwie podstawy zabezpieczenia wymaga by wystąpiły one łącznie..Przesłankami tymi są – jak wskazał Sąd Okręgowy - uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, które ma być zabezpieczone oraz interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego na obecnym etapie postępowania wnioskodawca nie uprawdopodobnił interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Pomimo zdefiniowania przez ustawodawcę powyższego wyrażenia nie sposób nie dostrzec faktu, iż samo pojęcie interesu prawnego wywołuje liczne wątpliwości interpretacyjne. Najczęściej interes ten określa się jako obiektywną w świetle obowiązujących przepisów, czyli wywołaną rzeczywistą koniecznością ochrony określonej sfery prawnej, potrzebę uzyskania orzeczenia sądowego odpowiedniej treści. W związku z tym, że celem zabezpieczenia jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom potrzebującym, interes prawny istnieje w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia uprawnionemu „należytej ochrony prawnej”, zanim uzyska on ochronę definitywną (ostateczną), czyli zanim zostanie osiągnięty cel postępowania w sprawie, w związku z którym następuje udzielenie zabezpieczenia. Z kolei „należyta ochrona prawna” polega na usunięciu naruszenia albo zagrożenia naruszenia praw uprawnionego.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie można przyjąć, że interes ten wyraża się w przerwaniu mających znamiona bezprawnych działań obowiązanej na czas procesu, bowiem każdy dzień dalszego korzystania przez nią ze znaku (...) oznacza eskalację niebezpieczeństwa rozmycia zdolności odróżniającej znaku I. oraz czerpania przez obowiązaną nienależnych korzyści z renomy znaku I.. Powódka prowadzi przedsiębiorstwo działające w skali nawet nie regionalnej a jedynie lokalnej. Na obecnym etapie postępowania nie ma podstaw do przyjęcia, że skutki jej działań powodują dla wnioskodawcy rzeczywiście negatywne skutki.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

Orzekanie o kosztach postępowania zażaleniowego było zbędne skoro wnioskodawca sprawę przegrał.

Bogusława Żuber Jan Futro Małgorzata Gulczyńska