

# POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

sędziowie: SA Hanna Małaniuk

SA Mariola Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) **spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.**

przy uczestnictwie: (...) **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki**

**komandytowo-akcyjnej w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w T., Fundacji (...) „(...)” w G., D. M. (1)**

o zabezpieczenie

na skutek zażalenia uprawnionego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 18 marca 2014 r.

sygn. akt: IX GCo 369/13

**postanawia:**

1. **oddalić zażalenie,**

2. **rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić orzeczeniu kończącemu postępowanie w sprawie.**

**SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA H. Małaniuk**

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek uprawnionego o zabezpieczenie jego roszczenia o:

- zobowiązanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo -akcyjnej, (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, Pozwanej Fundacji (...) do zaniechania dalszego używania nazwy (...), przez zaprzestanie oznaczania nazwą (...) produkowanych przez pozwanych napojów energetyzujących oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, w tym sprzedaży tak oznaczonych towarów, zaprzestanie umieszczania nazwy (...) na dokumentach związanych z wprowadzaniem napojów energetyzujących do obrotu, jak również zaprzestanie posługiwania się nazwą (...) w celu reklamy napojów energetyzujących,

- nakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej wycofania z obrotu wszystkich wyprodukowanych napojów energetyzujących opatrzonych nazwą (...) znajdujących się u Pozwanych bądź w innych miejscach sprzedaży;

- nakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej, (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej oraz Fundacji (...) wycofania z rynku wszystkich materiałów reklamowych napojów energetyzujących (...);

- nakazanie Fundacji (...) usunięcia z prowadzonej przez Pozwaną strony internetowej tzw. certyfikatu oryginalności, poprzez zakazanie obowiązanym oznaczania nazwą (...) produkowanych napojów energetyzujących oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, zakazanie umieszczania nazwy (...) na dokumentach związanych z wprowadzeniem do obrotu, jak również zakazanie posługiwania się nazwą (...) w celu reklamy napojów energetyzujących, a także zajęcie u (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej wszystkich przedmiotów w postaci puszek, butelek, opakowań i materiałów reklamowych napojów energetyzujących oraz innych towarów spożywczych z I nazwą (...).

W ocenie Sądu I instancji uprawniona nie uprawdopodobniła popełnienia przez obowiązanym deliktów nieuczciwej konkurencji określonych w przepisie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej także jako uznk). Pomędzy stronami istnieje ciągnący się na przestrzeni kilku lat spór co do tego, komu przysługuje prawo ochronne do znaku towarowego (...), niemniej to obowiązanym ad 4. posiada zarejestrowany w Urzędzie (...) znak towarowy słowno - graficzny (...).

Oceniając zasadność wniosku o zabezpieczenie w świetle przytoczonej w nim podstawy faktycznej i prawnej (art. 3 ust. 1 uznk) Sąd stwierdził, że na tym etapie postępowania nie ma decydującego znaczenia to, czy znaki towarowe którymi posługują się obie strony, będące oznaczeniami produkowanych towarów, wykazują podobieństwo i w jakim stopniu. O ile bowiem uprawniona wskazuje na używanie przez obowiązanym znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego, o tyle wprost przyznaje, że nie posiada dotąd jakiegokolwiek prawa do znaku podobnego do znaku używanego przez obowiązanym. O ile także uprawniona uprawdopodobniła, że obowiązanym oznaczają spornym znakiem towary identyczne do wprowadzanych do obrotu wcześniej przez obowiązaną (napoje energetyzujące), o tyle nie podnosiła nawet jakichkolwiek twierdzeń co do tego, że towary oferowane przez obowiązanym są niskiej jakości (bądź też ewentualnie znacznie niższej niż towary uprawnionej). Z tych tylko wstępnych względów nie można uznać roszczenia uprawnionej za uprawdopodobnione. Ponadto Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że znak (...) jest znakiem renomowanym, a wykorzystywanie cudzej renomy (cudzego znaku renomowanego) w celu budowania własnej pozycji rynkowej jest uważane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Ponadto Sąd I instancji stanął na stanowisku, że uprawniona nie podnosiła wprost jakichkolwiek twierdzeń co do naruszenia przez działania pozwanych konkretnie wskazanego, istniejącego w krajowej gospodarce, dobrego obyczaju kupieckiego. Wskazywała jedynie, że wiążą się one z wykorzystaniem jej renomy i dorobku bowiem wypromowała ona na rynku produkt wcześniej. Przyznała jednak, że napój (...) wielokrotnie zmieniał szatę graficzną. Na rynku istnieje więcej niż jeden wyrób rodzajowo tożsamy z wyrobem oferowanym do sprzedaży przez obowiązanym (np. marki R. (...)) - w tym wyrób produkowany przez uprawnioną i sprzedawany pod nazwą handlową B.. Biorąc to pod uwagę, nie sposób na tym etapie postępowania rozstrzygnąć pozytywnie, że istnieje na rynku skojarzenie pozytywne z utrwalonym w świadomości klienteli znakiem (...) jako jedyne tego typu wyrobu (napoje energetyzujące) wprowadzanego przez pewien czas przez uprawnioną w sytuacji, gdy jak sama uprawniona przyznaje, rynek nie jest obecnie zdominowany przez jeden wyrób. W ocenie Sądu, skoro istnieje spór co do tego, której stronie procesu przysługuje prawo ochronne do znaku towarowego (...) a procedura kompletnej rejestracji znaków towarowych nie została jeszcze w pełni zakończona, nie może być uznane za naruszające dobre obyczaje korzystanie przez obowiązanym ze znaku, do którego przysługują im prawa wyłączne.

Zgodnie z twierdzeniami uprawnionej, w sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym w Krakowie (IX GCo 388/10) oraz przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (IX GCo 126/10) udzielono zabezpieczenia roszczeń obowiązków polegających na nakazaniu wycofania z obrotu i zakazaniu wprowadzania do obrotu produkowanych przez uprawnioną napojów oznaczonych znakiem (...). Obowiązani uzyskali zatem prawomocne, choć tymczasowe, orzeczenia sądowe uniemożliwiające uprawnionej wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych znakiem (...). Nie może być uznane, za naruszające dobre obyczaje, takie działanie obowiązków, będące jednocześnie urzeczywistnieniem konstytucyjnego prawa do sądu, które prowadzi do niekorzystnej dla uprawnionej sytuacji biznesowej, ale które swoje podstawy ma w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego. Z tego bowiem, że pomiędzy stronami niniejszego postępowania istnieje nierozstrzygnięty dotąd spór co do przysługiwania prawa ochronnego na znak towarowy, nie można wywodzić bezwzględego zakazu korzystania przez obowiązków ze znaku towarowego zarejestrowanego na ich rzecz zarówno w Urzędzie (...) jak i Urzędzie(...) w A..

Uprawniona jest sądownie pozbawiona wykorzystywania własnej renomy oraz możliwości wprowadzania do obrotu swoich wyrobów. Wobec zaistniałego stanu rzeczy (trwające już dość znaczny czas zabezpieczenie), uprawniona rozbudowuje konkurencyjną dla(...) markę swoich napojów z tego samego segmentu - B. i odnosi na tym polu niebywale wręcz sukcesy - detronizując dotychczasowego lidera rynku - markę (...). Zatem nie sposób mówić o zagrożeniu lub naruszeniu jej interesu, który byłby sprzeczny z dobrymi obyczajami, a w tej sprawie - o uprawdopodobnieniu roszczenia.

Ponadto w ocenie Sądu I instancji uprawniona nie posiada interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Skoro bowiem podaje, że obowiązane w puszcze wprowadzonej do obrotu w 2013 r. zmieniły szatę graficzną, w ten sposób żeby oderwać skojarzenia z pierwotnym wzorem, który jest wynikiem sukcesu rynkowego wyrobu uprawnionej, to nie można mówić w tej sytuacji o zachodzeniu interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Wynika bowiem z tego, że obowiązane zamierzają wyróżnić swój wyrób od wstrzymanego do oferowania w obrocie wyrobu uprawnionej, i nawet gdyby przyjąć (jak chce uprawniona), że dotychczas bazowały na cudzej renomie, to sytuacja ta nie trwa w dalszym ciągu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie uprawniona zaskarżając je w całości zarzuciła naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez niewszeczhronne rozważenie przez Sąd przedstawionego przez nią materiału dowodowego i w konsekwencji uznanie, że nie uprawdopodobniła swojego roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu jej zabezpieczenia, w sytuacji gdy prawidłowa ocena zebranego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że w związku z dopuszczeniem się przez obowiązków czynu nieuczciwej konkurencji uzasadnione jest przekonanie, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub przynajmniej znacznie utrudni osiągnięcie celu postępowania ze względów wskazanych we wniosku o zabezpieczenie oraz z uwagi na fakt, iż celem tym jest uniemożliwienie dalszego naruszania interesów gospodarczych i prawnych przedsiębiorcy, którego dotknął czyn nieuczciwej konkurencji i wyraża się on również w konieczności zapobieżenia szkodzie lub innym negatywnym następstwom, które pomimo ewentualnego wygrania sprawy głównej, dotknęłyby uprawnioną przed zakończeniem postępowania.

Wskazując na powyższe skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie w całości jej wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Uczestnicy wnieśli o oddalenie zażalenia w całości i zasądzenie od uprawnionej na ich rzecz kosztów postępowania zabezpieczającego.

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

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Skarżący wywodzi swoje roszczenie z faktu, że w jej ocenie obowiązani w sposób pasożytniczy wykorzystują renomę produktu oferowanego przez lata przez uprawnioną i oznaczonego nazwą zawierającą słowo (...), w sytuacji, gdy na

promocję tego produktu i budowanie silnego pozytywnego wizerunku marki pracowała uprawniona i wydała na ten cel kilkadziesiąt milionów. W orzecznictwie Sądu Najwyższego istotnie przyjmuje się, że zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 u.z.n.k., istotnie może być zachowanie polegające na tym, że uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego (por. wyrok SN z 27.02.2009, sygn. V CSK 337/08, LEX nr 488738). Formułując w ten sposób swoje żądanie pomija jednakże istotne okoliczności sprawy. Uprawniona od początku opierała nazwę swojego napoju energetycznego na cudzym znaku towarowym, które mogła wykorzystywać jedynie na zasadzie licencji. Taki był też w istocie sens zawartych z D. M. (1) umowy promocyjnej w 2003 r. Uprawniona zaczęła bowiem oznaczać swoje produkty oznaczeniem (...) dopiero na podstawie ww. licencji, i dopiero po zawarciu ww. kontraktu, wcześniej nie dysponując żadnym własnym prawem do tej nazwy. Używanie przez (...) nazwy (...) dla napojów energetycznych było zawsze używaniem pochodnym. W tym stanie rzeczy dokonując nakładów na swój produkt, uprawniona miała świadomość i godziła się, że wykorzystane przez nią środki finansowe w istocie wzmocnią cudze oznaczenie. Aby móc zapewnić możliwość wykorzystania oznaczenia „(...)”: na przyszłość – 50 lat, (...) w 2005 r. zaproponowała D. M. zawarcia kolejnej umowy promocyjnej. W umowach promocyjnych wyłączność korzystania z ww. znaku została bowiem przewidziana dla uprawnionej na czas ich obowiązywania. Z powyższego wynika ewidentnie, że uprawniona świadomie czyniła nakłady na produkt, któremu intencjonalnie nadała nazwę opartą na licencjonowanym znaku towarowym. Wzmocnienie cudzego oznaczenia jest zaś naturalną konsekwencją zastosowania takiego modelu biznesowego.

Trafnie wskazał zaś Sąd I instancji, że pomiędzy stronami w dalszym ciągu istnieje ciągnący się na przestrzeni kilku lat spór co do tego, komu przysługuje prawo ochronnego do znaku towarowego (...), niemniej w chwili obecnej to obowiązany ad 4. posiada zarejestrowany w Urzędzie (...) znak towarowy słowno - graficzny (...), a uprawniona jest sądownie pozbawiona wykorzystywania własnej renomy oraz możliwości wprowadzania do obrotu swoich wyrobów zawierających słowo (...). W istocie, wobec zaistniałego stanu rzeczy (trwające już dość znaczny czas zabezpieczenie), to uprawniona rozbudowuje konkurencyjną dla (...) markę swoich napojów z tego samego segmentu – B., korzystając przy jej wprowadzaniu, jak ustalił w wyroku z 13 grudnia 2013 r. (sygn. IX GC 634/20) Sąd Okręgowy w Gdańsku z ewidentnych skojarzeń i w nawiązaniu do produktu oznaczonego (...). W tych okolicznościach nie sposób mówić o zagrożeniu lub naruszeniu jej interesu, który byłby sprzeczny z dobrymi obyczajami.

W konsekwencji powyższego, trafnie przyjął również Sąd Okręgowy, że uprawniona nie uprawdopodobniła interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W świetle wyżej przedstawionych wywodów, nie zmienia tego fakt, że obowiązani wykorzystują renomę produktu oznaczonego (...) zwłaszcza uwzględniając fakt, że w puszcze wprowadzonej do obrotu w 2013 r. zmienili szatę graficzną, aby właśnie oderwać skojarzenia z pierwotnym wzorem i odróżnić go od wyrobu uprawnionej. Nie ma też podstaw do przyjęcia by uznać, że to obowiązani (a nie sama uprawniona) w sposób negatywny kształtują postrzeganie przez konsumentów produktu sygnowanego wypromowaną „(...)”. W tych okolicznościach sam fakt prowadzenia przez obowiązanych konkurencyjnej dla skarżącej działalności i konieczność w związku z tym dzielenia się rynkiem, uzasadniać może jedynie interes faktyczny, a nie prawny w udzieleniu zabezpieczenia, co jednak nie stanowi przesłanki uzasadniającej uwzględnienie jej wniosku.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. zażalenie oddalił.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 745 §2 k.p.c.

**SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA H. Małaniuk**