

Sygn. akt **I ACz 1802/16**

POSTANOWIENIE

Dnia 27 października 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Józef Wąsik (spr.)

Sędziowie: SSA Teresa Rak

SSA Jerzy Bess

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...)spółka jawna w N.

o zapłatę oraz nakazanie zaprzestania pozwanemu naruszeń prawa ochronnego

na skutek zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt IX GC 583/15

w przedmiocie zabezpieczenia

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadać mu treść: „I. udzielić stronie powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszania praw do znaku towarowego w ten sposób, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania zakazać stronie pozwanej (...)spółka jawna w N.: 1) oznaczania znakiem towarowym (...) także innych lokali, poza lokalami handlowymi określonymi w postanowieniu Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC 618/14, w których pozwana prowadzi działalność gospodarczą, 2) umieszczania w lokalach, w których pozwana prowadzi działalność gospodarczą znaku towarowego (...) jako elementu wystroju lub reklamy; II. oddalić wnioski w pozostałej części.”

2. oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

SSA Jerzy Bess SSA Józef Wąsik SSA Teresa Rak

Sygn. akt **I ACz 1802/16**

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wnioski strony powodowej co do zmiany sposobu zabezpieczenia określonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 4 listopada 2014 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 25 lutego 2015 r.

Podał, że Sąd Okręgowy w Ł. postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC 618/14 zabezpieczył roszczenie powódki poprzez zakazanie pozwanej oznaczania znakiem towarowym (...) prowadzonych przez nią lokali mieszczących się w T. przy ul. (...), N. przy ul. (...), T. przy ul. (...) oraz posługiwania się znakiem towarowym (...) w obrocie gospodarczym. Wskutek wniesienia przez pozwaną zażalenia na to postanowienie Sąd Apelacyjny

w Ł. postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I ACz 198/15 zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że w miejsce zakazu posługiwania się znakiem towarowym (...)w obrocie gospodarczym, zakazał pozwanej umieszczania tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, jak również używania go w celu reklamy. W pozostałym zakresie zabezpieczenie zostało utrzymane. Pismem z 17 lutego 2016 r. pozwana ponownie zmodyfikowała powództwo, równoodlegle wnosząc o zmianę sposobu zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanej na czas trwania postępowania: oznaczania znakiem towarowym (...)lokalami handlowych, w których pozwana prowadzi działalność gospodarczą, umieszczania w ww. lokalach znaku towarowego (...)jako elementu wystroju lub reklamy, umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach i materiałach mających charakter reklamowy.

Odnosząc się do powyższego Sąd I instancji wskazał, że skoro nastąpiła modyfikacja powództwa, to powódka wnosząc o zmianę sposobu zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanej oznaczania wszystkich prowadzonych przez nią sklepów znakiem towarowym (...), winna przedłożyć nowe dowody świadczące, iż pozwana we wszystkich prowadzonych przez siebie lokalach tego znaku używa, czego zdaniem Sądu powódka nie uczyniła. Powołała się bowiem na materiały dołączone do pisma z 30 lipca 2015 r., w tym zdjęcia, film video, jednakże choć widoczny jest na nich przedmiotowy znak towarowy, to w żaden sposób nie wynikało z nich, że są to sklepy pozwanej, nadto zaś był to materiał dotyczący tylko jednego lokalu. Wobec tego brak było zdaniem Sądu nowych dowodów dotyczących używania przez pozwaną znaku towarowego (...)we wszystkich lokalach handlowych. Sąd zaznaczył przy tym, iż kwestia zabezpieczenia poprzez zakaz używania znaku towarowego powódki przez pozwaną w odniesieniu do lokali handlowych pozwanej w T., N. i T. wynika z postanowień Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Ł.. Jednakże zmiana sposobu zabezpieczenia poprzez rozciągnięcie tego zakazu na wszystkie lokale handlowe pozwanej wymagała uprawdopodobnienia używania w nich tego znaku towarowego, czego powódka nie uczyniła. Sąd uznał nadto, iż powódka nie uprawdopodobniła przesłanki interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Nie wykazała bowiem, że brak zmiany sposobu zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Skoro bowiem powódka nie uprawdopodobniła używania przez pozwaną we wszystkich jej lokalach handlowych znaku towarowego powódki trudno mówić o wprowadzaniu w błąd klientów, co do tożsamości obu przedsiębiorstw, utracie klientów i zysku. Co zaś do ryzyka wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw powódki i pozwanej brak jest takiego ryzyka, gdyż istniałoby ono gdyby dotyczyło towarów pochodzących z jednego lub drugiego przedsiębiorstwa, a nie z tych samych przedsiębiorstw, w sprawie natomiast bezsporne jest, że pozwana sprzedaje wyłącznie oryginalne towary pochodzące od powódki.

Strona powodowa wywiodła zażalenie na powyższe postanowienie zarzucając zaskarżonemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez błąd w ustaleniach faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia polegający na przyjęciu, że powódka nie uprawdopodobniła swojego roszczenia, podczas gdy wykazała ona w sposób dostateczny, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, a nadto naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji odmowę udzielenia zabezpieczenia. W oparciu o tak sformułowany zarzut skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez udzielenie zabezpieczenia nakazanie pozwanej na czas trwania postępowania zaniechania używania znaków towarowych zarejestrowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w Genewie pod nr (...) oraz (...) oraz przez Urząd Patentowy RP pod nr (...) w postaci: oznaczania ww. znakami towarowymi lokali handlowych, w których pozwana prowadzi działalność gospodarczą, umieszczania ww. znaków towarowych w lokalach handlowych w których pozwana prowadzi działalność gospodarczą jako element wystroju lub reklamy, umieszczania ww. znaków towarowych na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, umieszczania ww. znaków towarowych na dokumentach i materiałach mających charakter reklamowy, a nadto zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie strona pozwana wniosła o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie powodowej spółki zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Na wstępie zaznaczyć wypada, iż strona powodowa nie była w niniejszej sprawie uprawniona do złożenia wniosku o zmianę sposobu zabezpieczenia. Z art. 742 k.p.c. wynika bowiem, iż uprawnienie to przysługuje tylko zobowiązanemu, który może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Możliwości żądania zmiany nie ma zatem uprawniony, a jak wskazuje się w orzecznictwie, każdy wniosek uprawnionego o zwiększenie zakresu uzyskanego zabezpieczenia należy traktować jako wniosek o dodatkowe zabezpieczenie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 29 lipca 1954r., II C. 757/53, OSN 1955, nr II, poz. 36). Trafnie więc Sąd Okręgowy potraktował wniosek strony powodowej jako zmierzający do udzielenia dalej idącego zabezpieczenia w stosunku do zabezpieczenia już udzielonego.

Przechodząc z kolei do przesłanek udzielenia stronie powodowej dalszego zabezpieczenia, Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, iż istnienie roszczenia oraz interesu prawnego w jego udzieleniu zasadniczo zostało przez stronę powodową uprawdopodobnione, co potwierdzają postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 4 listopada 2014 r. wydanego pod sygn. akt X GC 618/14 oraz Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 25 lutego 2015 r. wydanego pod sygn. I ACz 198/15. W toku przedmiotowych postępowań orzekające sądy stwierdziły m.in. że powódka uprawdopodobniła załączonym do pozwu wydrukiem z rejestru (...), że znak (...) został zarejestrowany w Polsce jako znak towarowy na rzecz (...) sp. z o.o. w K. w dniu 30 października 1990 r., jako graficzny znak towarowy (świadczenie nr (...)), a w dniu 20 grudnia 1999 r. jako słowny znak towarowy (świadczenie nr (...)). Powódka uprawdopodobniła również załączonymi do pozwu dokumentami, w tym m.in. zdjęciami, czy e-mailem ze zgłoszeniem reklamacyjnym, że pozwana oznacza prowadzone przez siebie lokalizacje znakiem towarowym (...), jak również posługuje się ww. znakiem towarowym w obrocie gospodarczym. Sąd Apelacyjny w Ł. postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I ACz 198/15 zmienił jedynie postanowienie Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w ten sposób, że w miejsce zakazu posługiwania się znakiem towarowym (...) w obrocie gospodarczym, zakazał pozwanej umieszczania znaku (...) na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu, jak również używania go w celu reklamy, co spowodowane było uznaniem, że udzielone zabezpieczenie posiadało zbyt szeroki zakres - szerszy niż dochodzone wówczas roszczenie, które miało zostać zabezpieczone. W badanych okolicznościach Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił argumenty przytoczone w wymienionych powyżej orzeczeniach. Aktualnie strona powodowa zmodyfikowała powództwo, ustalone dotychczas okoliczności sprawy wciąż wskazują jednak zdaniem Sądu odwoławczego, iż również dalszy wniosek powodowej spółki o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku przedmiotowej sprawy zasługiwał na częściowe uwzględnienie. Powódka uprawdopodobniła bowiem niezgodne z wolą skarżącą użycie przez pozwaną zastrzeżonych graficznych oraz słownych znaków towarowych w prowadzonych przez nią sklepach. Powyższe stwierdzenie nie oznacza przy tym oczywiście, iż w uwzględnionym zakresie skarżąca w istocie udowodniła istnienie swego roszczenia. Znaczy to bowiem jedynie, iż w sposób przekonujący uwiarygodniła swoje racje, wskutek czego Sąd doszedł do przekonania, iż roszczenie uprawnionej jest prawdopodobne.

Niemniej na uwzględnienie nie zasługiwał wniosek strony powodowej w zakresie w jakim skarżąca domagała się udzielenia zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanej oznaczania znakiem towarowym (...) prowadzonych przez nią lokali mieszczących się w T. przy ul. (...), w N. przy ul. (...) oraz w T. przy ul. (...), a nadto w zakresie zakazaniu umieszczania znaku towarowego (...) na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz zakazu umieszczania znaku towarowego (...) na dokumentach i materiałach mających charakter reklamowy. Na mocy postanowień wydanych przez Sąd Okręgowy w Ł. i Sąd Apelacyjny w Ł. stronie powodowej udzielono już bowiem zabezpieczenia w przedmiotowym zakresie. W tej części ponowne udzielanie zabezpieczenia przez Sąd było zatem zbędne.

Strona powodowa uprawdopodobniła nadto zdaniem Sądu Apelacyjnego interes prawny w udzieleniu jej dodatkowego zabezpieczenia w sposób określony w niniejszym postanowieniu. Co istotne, Sąd obowiązany jest udzielić stronie takiego zabezpieczenia, które zapewni jej niezbędny zakres ochrony. W tym kontekście niewątpliwie zakazanie oznaczania znakiem towarowym (...) także innych lokali, w których pozwana spółka prowadzi działalność gospodarczą

poza lokalami określonymi w postanowieniu Sądu Okręgowego w Ł.z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC 618/14, nie był wystarczający dla uniemożliwienia pozwanej dokonywania naruszeń godzących w ważny interes strony powodowej. Dalsze bowiem dopuszczenie możliwości oznaczania przez pozwaną znakami towarowymi innych sklepów, czy ich wystroju skutkowałaby niemożnością pełnego zaspokojenia aktualnego roszczenia strony powodowej. Oczywistym jest, iż trwający przez dłuższy czas i utrzymujący się stan naruszenia praw oraz interesów strony powodowej może okazać się nieodwracalny jako skutkujący trwałą utratą przez skarżącą klientów, w świadomości których powstanie obraz, iż w sklepach pozwanej mogą nabywać oryginalne produkty skarżącej. Nie sposób zaprzeczyć, że z punktu widzenia odbioru klienta sklepu odzieżowego, którym jest zazwyczaj osoba fizyczna, kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji na rynku konsumenckim posiadają szyldy umieszczone bezpośrednio przy wejściu do lokali handlowych oraz oznaczenia produktów dostępnych w danym sklepie, w tym zwłaszcza graficzne, widniejące głównie na witrynie oraz wewnątrz sklepu, a w mniejszym zakresie na dokumentach reklamowych oraz w dokumentacji sprzedażowej, toteż dotychczasowego sposobu zabezpieczenia nie można uznać za wystarczający. Niewątpliwie wobec używania przez pozwaną znaków towarowych dla oznaczania sklepu, strona powodowa jest narażona na utratę klientów oraz zysku, choć nie w stosunku do produktów już nabytych przez pozwaną i sprzedawanych w jej sklepach, lecz na przyszłość względem towarów sprzedawanych we własnym zakresie przez stronę powodową oraz podmioty posiadające aktualną umowę dealerską z (...) sp. z o.o. Proces identyfikacji klientów z danym sklepem może bowiem z dużym prawdopodobieństwem warunkować ich przyszłe decyzje na rynku - korzystne dla strony pozwanej, negatywne zaś dla strony powodowej.

Sposób zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy zapewnia przy tym uprawnionej spółce należyłą ochronę i równocześnie nie obciąża obowiązanej ponad potrzebę. Pozwana może bowiem informować klientów, że sprzedaje produkty odzieżowe, różnych popularnych marek polskich i zagranicznych. Udzielone zabezpieczenie nie jest nadto sprzeczne z art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., gdyż nie uniemożliwia powodce zamieszczania informacji o wszystkich istotnych cechach sprzedawanych produktów, tj. jakości, przeznaczeniu, rodzaju, dacie wytworzenia, pochodzeniu, zakazuje jedynie używania nazwy (...). Sposób udzielonego zabezpieczenia nie jest również sprzeczny z art. 731 k.p.c. Zakaz wynikający z cytowanego przepisu nie dotyczy bowiem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych przez unormowanie praw i obowiązków strony na czas trwania postępowania na podstawie art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. (por. post. SN z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. IV CSK 244/10).

Wobec powyższego, Sąd Apelacyjny w Krakowie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie 1 postanowienia, a na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w punkcie 2 oddalił zażalenie strony powodowej w pozostałym zakresie.

SSA Jerzy Bess SSA Józef Wąsik SSA Teresa Rak