

# POSTANOWIENIE

Dnia 27 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Staniszevska

Sędziowie: SA Jacek Nowicki, SA Marek Górecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2013 r.

sprawy z wniosku **M. B.**

przy uczestnictwie **(...) Region Sp. z o.o. w Ż.**

o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa

na skutek zażalenia uczestnika postępowania

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012 r.

sygn. akt IX GCo 420/12

**postanawia:**

**1.zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wnioski o zabezpieczenie;**

**2.zasądzić od uprawnionego M. B. na rzecz uczestniczki postępowania kwotę 467 zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.**

/-/ J. Nowicki /-/ E. Staniszevska/-/ M. Górecki

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia: roszczenia niepieniężnego wnioskodawcy o zaniechanie naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy; podania do publicznej informacji całości albo części wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w trybie art. 296 ust. 1 a w zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej; roszczeń o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez ustanowienie zakazu wykorzystywania przez obowiązanego słowno-graficznego znaku towarowego Gazeta (...) (zarówno w wydaniu Ż.-Ż. jak i Z. – N.), na który zostało udzielone prawo ochronne pod nr (...) i wyznaczył wnioskodawcy dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanemu. W uzasadnieniu wskazano, że uprawniony przedłożył kserokopię dokumentu, z którego wynika, że w dniu 17 listopada 2011 r. wspólnicy spółki cywilnej (...), M. B. i A. R. uzyskali świadectwo ochronne na ww. znak słowno-graficzny. Prawo ochronne trwa od 28 lipca 2009 r. i zostało ogłoszone w (...) (...), w którym wskazano wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych, zakreślając w ten sposób obszar, w którym jest chroniony znak towarowy: w klasie (...), w klasie(...) prowadzenie reklamy w formie ogłoszeń prasowych i specjalnych wydań, w postaci plakatów, plansz, szyldów i innych znaków graficznych, na wystawach, imprezach oraz miejscach publicznych przeznaczonych do tego celu; świadczenie usług kolportażowych i akwizycyjnych w zakresie objętym tą klasą, konsultacyjno-doradczych w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa organizacyjnego w zakresie imprez-usługi w zakresie sprzedaży miejsc/czasu na reklamę, badania i usługi konsultacyjne dotyczące mediów, planowanie,

kupowanie i pertraktacje dotyczące powierzchni reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, marketingu i public relations; organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub/i reklamowych; usługi w zakresie badań i analiz rynku; usługi reklamowe w zakresie tworzenia wizerunku; publikowanie, uaktualnianie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy prasowe, telewizyjne; ogłoszenia reklamowe; publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych, oraz (...) wydawanie gazety; nazwą Gazeta (...), wydawanie książek, broszur i folderów, wydawnictw akcydensowych, wydawnictw cyklicznych i periodycznych. Uprawniony uprawdopodobnił użycie na terytorium Polski przez obowiązanego znaku towarowego tożsamego ze znakiem zarejestrowanym pod numerem (...) w klasie (...) oraz (...) przedkładając kserokopię Gazety (...) z dnia 16 listopada 2012 r. W nagłówku tej gazety oraz w impressum widnieje tożsamy znak ze znakiem nr (...), jako wydawcę wskazano zaś firmę obowiązanego. Naruszył on tym wyłączne prawo uprawnionego. Prawo ochronne zostało udzielone na rzecz trzech wspólników spółki cywilnej, wykluczone jest przyjęcie, że każdy z nich może używać przedmiotowy znak towarowy we własnym zakresie. W ocenie Sądu Apelacyjnego niemożliwe jest też ważne udzielenie licencji bez zgody uprawnionego. Wydrukami cennika publikacji reklam, umowy zlecenia nr (...) oraz faktury proforma uprawniony wykazał naruszenie przez obowiązanego prawa ochronnego w klasie towarowej nr (...). Ponadto wnioskodawca uprawdopodobnił popełnienie przez obowiązanego popełnienie deliktu o jakim mowa w art. 14 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez wydawanie gazety z tożsamym znakiem towarowym, jaki przysługuje M. P., M. B. i A. R. działającym w ramach spółki cywilnej. Działanie takie może bowiem wprowadzić w błąd co do tego, kto jest wydawcą, a nadto istnieje prawdopodobieństwo, że jest to działanie podejmowane w celu osiągnięcia korzyści, skoro wydawana gazeta jest płatna i płatne są publikowane w niej reklamy. Za uprawdopodobniony Sąd uznał również delikt o jakim mowa w art. 12 ust. 2 u.z.n.k., bowiem obowiązany przedłożył pismo, z którego wynika, że obowiązany wprowadza w błąd dotychczasowych kontrahentów uprawnionego co do rozwiązania spółki cywilnej, której jest wspólnikiem zmierzając do tego, by nie wykonywali z nim umowy.

W ocenie Sądu I instancji wnioskodawca uprawdopodobnił również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wysoce prawdopodobnym jest bowiem, że ze względu na popełnienie uprawdopodobnionych deliktów nieuczciwej konkurencji, uprawniony jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie będzie zmuszony zakończyć działalność gospodarczą w ramach prowadzonej spółki cywilnej. Działania obowiązanego mają bowiem na celu przejęcie klientów uprawnionego i istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich skuteczności. Obowiązany nie tylko dąży do tego aby podszyć się pod „oryginalny produkt”, ale w istocie zmierza do tego aby dzięki naruszeniom prawa ochronnego na znak towarowy oraz czyny nieuczciwej konkurencji produkt ten całkowicie wyprzeć z rynku i zastąpić swoim.

Zażalenie na to postanowienie złożyła obowiązana zaskarżając je w całości. Zarzuciła orzeczeniu:

- naruszenie art. 730<sup>(1)</sup> § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że uprawniony uprawdopodobnił istnienie roszczenia, a w szczególności, że: obowiązana jest legitymowana biernie w tym postępowaniu, w sytuacji gdy umieszczenie w nagłówku i impressum Gazety (...) w wydaniu z dnia 16 listopada 2012 r. nazwy obowiązanej stanowiło tylko i wyłącznie omyłkę pisarską, która została oficjalnie sprostowana w kolejnym wydaniu gazety, tj. 23 listopada 2012 r. poprzez zamieszczenie przez Redaktora Naczelnego, że w ubiegłym wydaniu Gazety (...) numer(...), nazwa wydawcy (...) Region Sp. z o.o. została wskazana omyłkowo”; nie wskazał wbrew obowiązkowi, że wspólnicy zaprzestali prowadzenia spółki cywilnej pod nazwą (...) M. P., M. B., (...) s.c. wobec wypowiedzenia w dniu 09.11.2012 r. przez wspólniczki udziałów na podstawie art. 869 § 2 k.c., ze skutkiem natychmiastowym, z powodu utraty zaufania do wspólnika M. B.,
- naruszenie art. 233 §1 k.p.c., art. 738 k.p.c. i art. 3 k.p.c. poprzez sprzeczne ze stanem faktycznym przyjęcie, że: wydawcą tygodnika jest obowiązany, podczas gdy jest nim prowadzona przez M. R. – (...) spółka cywilna działająca pod firmą (...) s.c.”, która posługuje się znakiem towarowym w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Żarach; obowiązana prowadzi działalność konkurencyjną do spółki cywilnej (...) # P., M. B., (...) s.c., podczas gdy doszło do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z dniem 9 listopada 2012 r. i wykreślenia jej z Rejestru Urzędowego (...) a jej działania związane z Gazetą (...) wynikają z zawartej ze współuprawnionymi do dysponowania zastrzeżonym znakiem towarowym paniami M. P. i A. R. umowy o świadczenie usług.

Wskazując na te zarzuty obowiązana wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o zasądzenie od wnioskodawcy na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uprawniony wniósł o oddalenie zażalenia w całości i zasądzenie od A. R. i M. P. kosztów postępowania.

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

Zażalenie jest zasadne.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak jest podstaw do przyjęcia, że roszczenie, z którym zamierza wystąpić uprawniony na drogę postępowania sądowego zostało uprawdopodobnione (art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c.).

Co prawda bezsporne jest, że w dniu 17 listopada 2011 r. wspólnicy spółki cywilnej (...), M. B., A. R. uzyskali świadectwo ochronne na słowno – graficzny znak towarowy Gazeta (...) o numerze (...), jednakże uczestnik postępowania w zażaleniu w wystarczający, dla potrzeb postępowania zabezpieczającego, sposób wykazał, poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów, min. oświadczeń z dnia 9 listopada 2012 r. o wypowiedzeniu udziałów w spółce cywilnej na podstawie art. 869 § 2 k.c. ze skutkiem natychmiastowym, z powodu utraty zaufania do wspólnika M. B., że spółka (...), M. B., (...) s.c. została rozwiązana (k. 108, 106). Oczywiście jest bowiem, że po wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej przez dwóch z trzech wspólników, spółka taka ulega automatycznemu rozwiązaniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2000r w spr. II CKN 735/98, LEX nr 51068). Twierdzenia podnoszone w odpowiedzi na zażalenie, mające podważać skuteczność wypowiedzenia umowy spółki, będą mogły być badane dopiero w ewentualnym postępowaniu merytorycznym. Wykraczają one zaś poza zakres orzekania w postępowaniu incydentalnym jakim jest postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia.

Stosownie do przepisu art. 875 § 1 k.c. z chwilą rozwiązania spółki cywilnej między wspólnikami powstaje, w zakresie praw majątkowych, współwłasność w częściach ułamkowych, dla której mają zastosowanie przepisy o współwłasności (art. 195 – 221 k.c.). Dotyczy to również praw do spornego znaku towarowego (por. art. 159 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r – Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz. u. z 2003r, nr 119, poz. 1117 ze zm.) Z tego wynika, że wszyscy byli wspólnicy są współuprawnieni do korzystania z wymienionego prawa (art. 159 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, art. 206 kc). Ponadto obowiązany przedłożył kserokopię postanowienia z dnia 30 listopada 2012 r. Sądu Rejonowego w Żarach sygn. akt I Ns 1067/12 z którego wynika, że prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka cywilna M. P. i A. R. są upoważnione do używania znaku towarowego Gazeta (...) na warunkach licencji pełnej (k.114). Twierdzenie wnioskodawcy, że orzeczenie to nie jest jeszcze prawomocne i się od niego odwołał, nie oznacza, że aktualnie innemu podmiotowi (a nie jemu) nie przysługuje na podstawie powyższego postanowienia, wydanego w trybie zabezpieczenia, prawo do korzystania z prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Gazeta (...) również na warunkach pełnej licencji (por. art. 360 k.p.c.). Ponadto skarżący wykazał, że wykonuje zadania związane z wydaniem tygodnika na podstawie zawartej z ww. spółką cywilną odrębnej umowy outsourcingu i tylko w tym charakterze używa spornego znaku towarowego (k. 118 i n.), a umieszczenie w nagłówku i impressum Gazety (...) w wydaniu z dnia 16 listopada 2012 r. nazwy obowiązanej stanowiło omyłkę pisarską, która została oficjalnie sprostowana w kolejnym wydaniu gazety, tj. 23 listopada 2012 r. poprzez zamieszczenie przez Redaktora(...) „że w ubiegłym wydaniu Gazety (...) numer(...) nazwa wydawcy (...) Region Sp. z o.o. została wskazana omyłkowo” (k. 96).

Już tylko z tego powodu obecnie brak jest podstaw do przyjęcia, że obowiązany naruszył przysługujące uprawnionemu prawo ochronne na znak towarowy Gazeta (...), a tym samym, że wnioskodawca uprawdopodobnił, iż przysługuje mu wobec załających roszczenie z art. 296 ust. 1 pkt 1 i art. 1a oraz art. 287 ust 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

W tej sytuacji nie można również uznać za uprawdopodobnione, że skarżąca dopuściła się wobec uprawnionego czynów o jakich mowa w art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z tych przyczyn na podstawie przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego, obejmujących opłatę od zażalenia, orzeczono na podstawie przepisów art. 98 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i § 11 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348).

/-/ J. Nowicki /-/ E. Staniszevska /-/ M. Górecki