

## POSTANOWIENIE

dnia 04 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Elżbieta Uznańska
Sędziowie:	SSA Jerzy Bess SSO (del.) Krzysztof Hejosz (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 listopada 2013 r. w Krakowie

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w S.

przeciwko M. L.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia M. L.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt IX GCo 178/13

### ***postanawia:***

- zmienić zaskarżone postanowienie w pkt I i III w ten sposób, że oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia***
- zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwotę 570 (pięćset siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego***

Sygn. akt I ACz 1781/13 **UZASADNIENIE**

Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w S. przeciwko M. L. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia (sygn. akt IX GCo 178/13), postanowieniem z dnia 18 lipca 2013r. zakazał obowiązanemu M.-wi L. wykorzystywania określenia G. (...) na oznaczenie producenta sprzedawanych produktów, w pozostałym zakresie oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wyznaczył uprawnionemu termin dwóch tygodni na wniesienie pozwu o nakazanie niezwłocznego zaniechania przez M. L. używania oznaczeń zawierających nazwę G. w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej dla oznakowania zegarków, ich akcesoriów i ich reklamy oraz zezwalania osobom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę G. (...) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Jak wynika z pisemnego uzasadnienia sporządzonego do tego orzeczenia, uprawniony (...) spółka akcyjna w S. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie obowiązanemu M. L. używania oznaczeń zawierających nazwę G. (...) w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej poprzez usunięcie oznaczenia G. (...) z produktów obowiązanego w szczególności z zegarków, opakowań i materiałów reklamowych. Uprawniony wyjaśnił, że jest producentem obuwi, jak również toreb, wyrobów skórzanych i futrzarskich, odzieży i działalność swoją prowadzi od ponad dwudziestu lat. Nazwa G. (...), pod którą to firmą

uprawniony prowadzi działalność początek wzięła od nazwiska jednego z założycieli uprawnionego, który dysponuje prawami ochronnymi na prowadzoną przez siebie działalność. Tymczasem obowiązany uzyskał prawo ochronne na produkty z kategorii zegarków, biżuterii, breloczków, kalkulatorów, lornetek, okularów, amuletów, ozdób, sprzętu biurowego i do pisania. Wykorzystywanie oznaczenia G. (...) wywołuje ryzyko konfuzji w zakresie pochodzenia zegarków. Takie zachowanie spełnia dyspozycję czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 i 10 ustawy o z.n.k.), narusza dobra osobiste uprawnionego i jego prawa ochronne na znaki towarowe, korzysta z re-nomy i powszechnej znajomości znaku towarowego, co staje się jeszcze bardziej widoczne biorąc pod uwagę podobieństwo produktów stron. Spełnienie przesłanki interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia uprawniony postrzegał w tym, że dalsze korzystanie przez obowiązanego z oznaczenia G. (...) pogłębia niekorzystne skutki konfuzji klientów co do pochodzenia produktów, a niska jakość produktów obowiązanego może mieć wpływ na negatywne postrzeganie przez potencjalnych klientów produktów uprawnionego.

W swoich rozważaniach prawnych sąd pierwszej instancji uznał, że wniosek jest częściowo uzasadniony. Zdaniem sądu w sprawie przesłanki zabezpieczenia zostały spełnione tylko w niewielkim zakresie. Niewątpliwie w sprawie występuje nie tylko podobieństwo, ale wręcz tożsamość nazwy przy pomocy której strony oznaczają swoje produkty. Gdyby uprawdopodobnienie roszczenia ograniczało się wyłącznie do uprawdopodobnienia podobieństwa oznaczenia produktu, to nie ulega wątpliwości, że wówczas należałoby uznać roszczenie za uprawdopodobnione. Jednak przy ocenie spełnienia przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia nie można abstrahować od istotnych okoliczności występujących w sprawie. Sąd wskazał, że obowiązany uzyskał znak ochronny na stosowane przez niego oznaczenie. Istnienie prawa ochronnego uprawdopodobnia okoliczność zupełnie przeciwną, aniżeli twierdzenia uprawnionego – a mianowicie, że obowiązany prowadzi działalność w granicach przysługującego mu prawa. Możliwa jest odmienna ocena stanu faktycznego, ale w tej konkretnej sprawie wymaga ona przeprowadzenia postępowania dowodowego, gdyż na podstawie twierdzeń wniosku nie można uznać, aby przedmiotowe roszczenie zostało uprawdopodobnione. Nadto, produkty oferowane przez strony należą do różnych kategorii produktów. Na obecnym etapie rysującego się sporu – to jest na etapie postępowania zabezpieczającego należało uznać, że roszczenie nie zostało uprawdopodobnione, gdyż z twierdzeń wniosku jednoznacznie wynika, że strony oznaczają przy pomocy oznaczenia G. (...) różne produkty. Natomiast uprawniony uprawdopodobnił, że obowiązany nie prowadzi działalności gospodarczej pod nazwą G. (...), a zatem nie może wykorzystywać dla oznaczenia producenta swojego produktu określenia G. (...) (np. w załączniku 12 widnieje określenie oferowanego zegarka: „producent: G. (...)”, które nie jest dopuszczalne, gdyż obowiązany nie prowadzi działalności gospodarczej pod nazwą G. (...)).

Zdaniem sądu pierwszej instancji, nieuzasadniony jest wniosek o zakazanie korzystania z określenia G. (...) na oznaczenie produktu i jego reklamę, a uzasadniony jest wniosek o zakazanie korzystania z określenia G. (...) na oznaczenie producenta produktu .. (...) kolei interes prawny w zabezpieczeniu uprawniony wyjaśniono w ten sposób, iż utrzymywanie współwystępowania w obrocie gospodarczym różnych produktów o takim samym oznaczeniu może prowadzić do pogorszenia re-nomy produktów uprawnionego. Zdaniem sądu tak określona przesłanka interesu prawnego została uprawdopodobniona jedynie w zakresie oznaczenia producenta produktu obowiązanego jako G. (...), gdyż wskazywanie na G. (...) jako na producenta produktu w sytuacji, gdy w rzeczywistości nie występuje przedsiębiorca (o dowolnej formie organizacyjnej) G. (...) produkujący zegarki istotnie naraża uprawnionego na przypisanie mu produkowania ww. zegarków. W pozostałym zakresie interes prawny nie został uprawdopodobniony. Uprawniony wskazywał na uprawdopodobnienie interesu prawnego w zabezpieczeniu poprzez przedłożenie dyskusji na forach internetowych, gdzie w niektórych wypowiedziach znajdują się: potwierdzenie możliwej konfuzji produktów stron, opinie o dobrej jakości produktów uprawnionego i złej jakości produktów obowiązanego. Jednakże zdaniem sądu wskazanie, że na forach internetowych występują takie opinie nie jest wystarczające do ustalenia, że została spełniona przesłanka uprawdopodobnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu. Konsekwencje dalszego współwystępowania na rynku określenia G. (...) na produktach stron nie zostały przedstawione w sposób, który uprawdopodobniłby istnienie interesu prawnego. W szczególności uprawniony poprzestał na przywołaniu negatywnych opinii o produktach obowiązanego, natomiast w żaden sposób nie przedstawił sposobu prowadzenia działalności przez uprawnionego tak, aby sąd mógł wza-jemnie zestawić rodzaje aktywności gospodarczej stron. Uprawniony wskazywał, iż od wielu lat wykorzystuje określenie G. (...) do oznaczania swoich produktów, że jest to renomowany znak, ale sam

fakt wieloletniego wykorzystywania danego oznaczenia nie stanowi autonomicznej przesłanki renomy znaku, a innych okoliczności potwierdzających renomę uprawniony nie przedstawia, bo trudno uznać za uprawdopodobnienie renomy znaku towa-rowego wpis na forum: polecam buty lub polecam klapki uprawnionego. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie I i II sentencji orzeczenia na podstawie art.730<sup>1</sup> §2 kpc w związku z art.755 §1 pkt1 kpc. W punkcie III sąd wyznaczył uprawnionemu termin dwóch tygodni na wniesienie powództwa do Sądu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł obowiązany zaskarżając go w części w jakiej sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek o zabezpieczenie tj. w pkt I i III. Z.-nemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów art.233§1k.p.c. w zw. z art.217k.p.c., art.227k.p.c. i art.13§2k.p.c. przez uznanie, że wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczność, iż obowiązany wykorzystuje określenie G. (...) na oznaczenie producenta sprzedawanych produktów w sytuacji gdy nawet wnioskodawca nie twierdzi, że obowiązany wykorzystuje w/w określenie na oznaczenie producenta sprzedawanych produktów, to nie obowiązany w załączniku nr12 do wniosku o zabezpieczenie użył określenia „producent: G. (...)”. Nad-to żaden z dowodów dołączonych do wniosku o zabezpieczenie nie wskazuje lub uprawdopodobnia, że obowiązany wykorzystuje w/w określenia oznaczenie producenta sprzedawanych produktów, żaden z dowodów dołączonych do wniosku o zabezpieczenie nie uprawdopodobnia, że obowiązany zezwala lub upoważnia podmioty trzecie do wykorzystywania tego określenia na oznaczenie producenta sprzedawanych przez obowiązanego produktów. Nadto zarzucono naruszenie art.738k.p.c. w zw. z art.755§1pkt1 k.p.c. art.730k.p.c. i art.730<sup>1</sup>k.p.c. w związku z udzieleniem zabezpieczenia w sposób wykraczający poza granice sposobów zabezpieczenia wskazane przez uprawnionego we wniosku. Skarżący wskazał również na naruszenie art.730k.p.c. i art.730<sup>1</sup>k.p.c. w zw. z art.755§1pkt1k.p.c. w związku z udzieleniem zabezpieczenia pomimo braku uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę istnienia roszczenia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w sposób określony w zaskarżonym orzeczeniu.

Powołując się na te zarzut, skarżący domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie w całości wniosku o zabezpieczenie roszczenia, względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W złożonej odpowiedzi na zażalenie wnioskodawca wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od obowiązanego na jego koszt kosztów postępowania odwoławczego.

***Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: zażalenie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie***

Na wstępie tych rozważań należy odwołać się do uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, w którym sąd pierwszej instancji badając wystąpienie przesłanek koniecznych do udzielenia zabezpieczenia stwierdził, że uprawniony uprawdopodobnił wniosek jedynie w zakresie w jakim wykazał, że obowiązany nie prowadzi działalności gospodarczej pod nazwą G. (...), a zatem nie może wykorzystywać dla oznaczenia producenta swojego produktu określenia G. (...). Jako przykład podano określenie oferowanego zegarka przez opis: „producent G. (...)”. Tym samym sąd pierwszej instancji uznał, że nieuzasadniony jest wniosek o zakazanie korzystania z określenia G. (...) na oznaczenie produktu i jego re-klamę, a uzasadniony jest wniosek o zakazanie korzystania z określenia G. (...) na oznaczenie producenta produktu .. (...) zakresie interesu prawnego została uprawdopodobniona jedynie w zakresie w jakim wskazywanie na G. (...) jako na producenta produktu nie jest prawdziwe i może prowadzić do przypisywania uprawnionemu produkowania tych zegarków.

Powyższe oznacza, że sąd pierwszej instancji tylko w ograniczonym zakresie uznał żądanie udzielenia zabezpieczenia za zasadne, odrzucając pozostałe twierdzenia wnioskodawcy podnoszone we wniosku. Argumenty dotyczące naruszenia przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw wymienionych we wniosku nie podlegają zatem rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji z uwagi na brak zaskarżenia przedmiotowego postanowienia w pkt II przez uprawnionego. Tym samym na obecnym etapie postępowania sąd drugiej instancji jest ograniczony w rozpoznaniu sprawy treścią i formą udzielonego zabezpieczenia w pkt I zaskarżonego postanowienia oraz zarzutami zawartymi w zażaleniu obowiązanego.

W powyższym zakresie uzasadniony jest zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 738k.p.c. Przepis ten stwierdza, że sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. Granice wniosku o udzielenie zabezpieczenia wyznaczone są żądanym sposobem zabezpieczenia. Rozpoznając wniosek, sąd nie może udzielić zabezpieczenia roszczenia w szerszym lub odmiennym zakresie, niż żądał tego uprawniony. Jak wynika z wniosku o udzielenie zabezpieczenia wnioskodawca domagał się udzielenia mu czasowej ochrony, która miała polegać na tym aby obowiązuwany w prowadzonej działalności gospodarczej zaniechał używania oznaczeń zawierających nazwę G. (...) dla oznakowania zegarków i ich akcesoriów i ich reklamy oraz zezwolenia podmiotom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę G. (...) do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Nadto wnioskodawca domagał się nakazania obowiązkanemu niezwłocznego usunięcia oznaczeń zawierających w/w nazwę z produktów, w tym w szczególności zegarków, opakowań a także materiałów reklamowych. Zdaniem sądu drugiej instancji, żądanie to nie obejmowało zakazu dla obowiązkanego wykorzystywania określenia G. (...) na oznaczenie producenta sprzedawanych produktów. Zarówno w zakresie pojęciowym jak i treści materialno prawnej jest to zabezpieczenie odmienne od pierwotnego wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie. W tym miejscu podkreślić należy, że sąd nie jest uprawniony do zastosowania innego sposobu zabezpieczenia niż żądany we wniosku. W związku z powyższym, jeśli sąd odwoławczy uzna, że wskazany przez uprawnionego sposób zabezpieczenia nie jest zgodny ze sposobem zabezpieczenia ustalonym przez sąd pierwszej instancji, to koniecznym jest dokonanie zmiany zaskarżonego orzeczenia i oddalenie wniosku. Wbrew bowiem twierdzeniom uprawnionego, sąd wykroczył poza granice żądania wskazane we wniosku o zabezpieczenie, a przyznane zabezpieczenie nie można zakwalifikować jako „mniejsze” niż we wniosku lecz mieszczące się w jego ramach i nie wykraczające poza granice zgłoszonego żądania. W przeciwieństwie do postępowania rozpoznawczego gdzie związanie sądu granicami żądania nie oznacza, że sąd jest związany w sposób bezwzględny samym sformułowaniem żądania, to przepis art.738 k.p.c. nakłada na stronę obowiązek precyzyjnego sformułowania wniosku o zabezpieczenie. Twierdzenie obecnie przez wnioskodawcę, że jego wniosek obejmował również zakaz używania oznaczenia G. (...) dla oznaczenia producenta oferowanych produktów jest spóźniony. To prowadzi do wniosku o niemożności przyjęcia poglądu, że sąd pierwszej instancji udzielił zabezpieczenia w sposób zgodny z żądaniem zgłoszonym przez wnioskodawcę, chociaż w węższym zakresie. Na marginesie można w tym miejscu zauważyć, że obowiązany zasadnie zarzuca, że wnioskodawca nie wykazał aby uczestnik postępowania swoim działaniem doprowadził do oznaczania produktów jako producenta w postaci G. (...). Na produktach tych umieszczany jest znak towarowy o w/w treści ale nie musi on oznaczać identyfikacji tych towarów z oznaczeniem ich producenta. Okoliczności te zapewne mogą być przedmiotem rozpoznania w sprawie o nakazanie niezwłocznego zaniechania używania przedmiotowego oznaczenia lub mogły być przedmiotem rozpoznania przez sąd w przypadku inaczej sformułowanego żądania o zabezpieczenie.

Mając powyższe na uwadze, sąd drugiej instancji uznał, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisu art.738 k.p.c. co prowadzi do konieczności zmiany w/w postanowienia i oddalenia wniosku w części w jakiej sąd pierwszej instancji udzielił zabezpieczenia. Podnoszone przez uprawnionego argumenty w złożonej odpowiedzi na zażalenie choć przemawiające za udzieleniem zabezpieczenia nie mogły być podstawą rozważań sądu drugiej instancji w zakresie dokonywanych ustaleń, co do spełnienia przesłanek w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia oraz wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Samo bowiem już stwierdzenie naruszenia art.738 k.p.c. prowadziło do zmiany zaskarżonego postanowienia w pkt I i III na podstawie art.386§1 k.p.c. Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnione jest treścią art.98§1 i 2k.p.c. w zw. z §10 ust1 pkt19 i §12 ust.2 pkt2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.).