

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Mikołaj Tomaszewski (spr.)

Sędziowie: SA Elżbieta Fijałkowska

SA Waldemar Kryślak

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa **K. G.**

przeciwko (...) **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w P.**

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt: IX GC 417/12

postanawia:

1. **oddalić zażalenie,**

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

SSA E. Fijałkowska SSA M. Tomaszewski SSA W. Kryślak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy zabezpieczył roszczenia powoda przeciwko pozwanej spółce poprzez:

- a) zajęcie znajdujących się w posiadaniu pozwanej tubek z klejem błyskawicznym cyjanoakrylowym oraz opakowań oznaczonych znakiem słowno-graficznym o następującej charakterystyce: wyrazy (...) umiejscowione jeden pod drugim, pisane czerwoną grubą czcionką drukowanymi literami, znajdującą się na żółtym kwadracie z czerwonym obramowaniem,
- b) zajęcie znajdujących się w posiadaniu pozwanej kartonowych plansz, do których przyklejone są opakowania kleju błyskawicznego cyjanoakrylowego, na których to planszach widnieje znak słowno-graficzny o następującej charakterystyce: wyrazy (...) umiejscowione jeden pod drugim, pisane żółtą czcionką drukowanymi literami, wyraz (...) i wyraz (...) pisane grubą czcionką, z podkreśleniem wyrazu (...),
- c) ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu przez pozwaną klejów błyskawicznych cyjanoakrylowych w opakowaniach i tubkach oznaczonych znakiem słowno-graficznym o następującej charakterystyce: wyrazy (...)

umiejscowione jeden pod drugim, pisane czerwoną grubą czcionką drukowanymi literami, znajdującą się na żółtym kwadracie z czerwonym obramowaniem,

d) ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu przez pozwaną klejów błyskawicznych cyjanoakrylowych przy użyciu kartonowych plansz do których przyklejone są opakowania kleju błyskawicznego cyjanoakrylowego, na których to planszach widnieje znak słowno-graficzny o następującej charakterystyce: wyrazy (...) umiejscowione jeden pod drugim, pisane żółtą czcionką drukowanymi literami, wyraz (...) i wyraz (...) pisane grubą czcionką, z podkreśleniem wyrazu (...),

w pozostałym zakresie wniosek oddalając.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wyjaśnił, że powód uprawdopodobnił zarówno istnienie roszczenia, którego zabezpieczenia się domaga, jak też interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wykazał bowiem pismami z Urzędu Patentowego z dnia 17 marca 2005 roku oraz odpisami świadectw ochronnych, że przysługuje mu prawo ochronne do znaków towarowych słowno-graficznych, zarejestrowanych pod numerem R-(...) oraz (...), które składają się z wyrazów (...), ułożonych jeden pod drugim. Prawo z rejestracji tych znaków towarowych trwa od 7 września 1995 roku i zostało przedłużone do dnia 7 września 2015 roku. Uprawdopodobnił nadto, że podmiot, któremu udzielił licencji, wprowadził do obrotu na terenie Polski klej błyskawiczny, do którego oznaczenia używa w/w znaków towarowych, zaś pozwana wprowadziła do sprzedaży na terenie Polski klej błyskawiczny, który został oznaczony słowami umieszczonymi pod sobą (...).

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że pozwana posługuje się oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych, na które powodowi udzielono prawa ochronnego, przy czym podobieństwo to osiągnęło stopień, który stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorców produktów w błąd co do tego, że są to oznaczenia, na które powodowi przysługuje prawo ochronne ze znaku towarowego. Podkreślił nadto, iż strony niniejszego postępowania sprzedają ten sam produkt – klej błyskawiczny cyjanoakrylowy, zaś znaki towarowe, jakimi oznaczone są te produkty, wykazują podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, co wynika z użycia tych samych słów (...) i (...), ustawienia tych słów „jedno pod drugim”, użycia drukowanej pogrubionej czcionki, nieznacznego wyeksponowania słowa (...) (poprzez użycie większej czcionki), a w przypadku znaku towarowego nr R-(...) – użycia tego samego koloru czcionki, na tym samym tle, z tym samym obramowaniem. Różnice w zakresie koloru tła i czcionki są, zdaniem Sądu I instancji, nieistotne. Całościowe wrażenie, biorąc pod uwagę model przeciętnego konsumenta, pozostaje takie samo.

W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że powód uprawdopodobnił swoje roszczenie sformułowane w oparciu o art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej (dalej: p.w.p.).

W zakresie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia Sąd I instancji wskazał, że brak zabezpieczenia w niniejszej sprawie spowodowałby faktyczne skrócenie okresu zagwarantowanej ustawowo ochrony, które byłoby nieodwracalne.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana spółka, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz o zasądzenie od uprawnionego na swoją rzecz kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki minimalnej. Zdaniem skarżącej stosowane przez powoda oznaczenie stanowi nazwę rodzajową, tym samym analizowane znaki towarowe nie mają zdolności odróżniającej. Tym samym informują one odbiorcę jedynie o nazwie rodzajowej, nie zawierają natomiast informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarów z jednego i tego samego źródła w znaczeniu przyjętym przez przepisy p.w.p. Zarzuciła również, że podczas badania stopnia podobieństwa porównywanych znaków Sąd I instancji przyjął za przedmiot oceny jedynie część ze słów użytych w oznaczeniu stosowanym przez obowiązanego, pomijając tym samym istotne różnice pomiędzy porównywanymi oznaczeniami. Wskazała wreszcie, że znaki towarowe, z rejestracji których uprawniony wywodzi swoje prawa ochronne, naruszają prawa podmiotu trzeciego z wcześniejszej rejestracji znaku towarowego, co samo przez się pozbawia uprawnionego podstaw do powoływania się na te prawa ochronne.

Powód w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego odrzucenie, a ewentualnie o oddalenie oraz o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, iż skarżący uprawdopodobnił zarówno swoje roszczenie, jak też interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Okolicznością bezsporną jest, iż powodowi przysługują prawa ochronne na znaki towarowe o nr.: (...) oraz (...). Uprawniony wykazał przy tym odpowiednimi dokumentami, czym charakteryzują się w/w znaki towarowe, co szczegółowo wyjaśnił Sąd Okręgowy. W świetle zaoferowanego materiału dowodowego nie ulega zatem wątpliwości, że przedmiotem ochrony są znaki towarowe słowno-graficzne, służące do oznaczania klejów przemysłowych, których głównym elementem jest napis (...), gdzie wyrazy są pisane jeden pod drugim, przy czym słowo (...) jest wyszczególnione większą czcionką.

W świetle zaoferowanego przez powoda materiału dowodowego nie budzi również wątpliwości fakt, że pozwana wprowadza do obrotu w Polsce kleje cyjanoakrylowe, oznaczone znakami słowno-graficznymi, których elementem jest oznaczenie słowne (...), poprzedzone słowem (...), gdzie zarówno grafika, jak też kolorystyka jest podobna do zarejestrowanych znaków towarowych powoda.

Z treści pozwu wynika, że uprawniony wywodzi swoje roszczenie z treści art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zw. z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podnosząc, że pozwana wprowadza do obrotu identyczne towary oznaczone podobnymi znakami do zarejestrowanych znaków towarowych, przez co narusza przysługujące powodowi prawa ochronne, jak też korzysta z wypracowanej przez niego renomy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie to zostało uprawdopodobnione.

Nie ulega wątpliwości, że ocena podobieństwa znaków powinna opierać się na ich zgodności graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku aspektach. W przypadku znaku towarowego słowno-graficznego o podobieństwie można mówić tylko wówczas, gdy oznaczenie jest zbieżne lub jedynie nieznacznie różni się od słów stanowiących dominujący lub pierwszoplanowy element znaku i jest używane w takim samym lub podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 roku, sygn. akt: , OSNC 2006/6/1 05). Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem ocena znaków towarowych musi skupiać się na podobieństwach znaków, a nie na różnicach (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2003 roku, sygn. akt: , OSP 2004/5/61). W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowane jest także stanowisko, że znak towarowy powinien być oceniany jako całość i nie można oceny ograniczać do poszczególnych jego elementów (por. przykładowo wyrok z 1 marca 1999 roku, sygn. akt: , OSNAP 2000, nr 1, poz. 2). Podobnie, przedmiotem oceny musi być naruszające oznaczenie jako całość.

Przekładając powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż wbrew zarzutom zażalenia nie popełnił błędu Sąd I instancji przypisując decydujące znaczenie ogólnemu wrażeniu, jakie na pierwszy rzut oka odnosi odbiorca, wynikającemu z identyczności napisów (...) oraz podobieństw kolorów i kształtu użytej grafiki na oznaczeniu pozwanej i powoda. Nie sposób przy tym nie zauważyć, iż znaki słowno-graficzne o zbliżonym kształcie i wielkości są umieszczane na opakowaniach produktów tego samego rodzaju (klej cyjanoakrylowy), przy czym produkty te mają taką samą formę opakowań (tubka). Za uznaniem istnienia podobieństwa oznaczenia pozwanej do znaku towarowego słowno-graficznego powoda przemawia zatem okoliczność, że oznaczenie (...) jedynie nieznacznie różni się od słów i grafiki, stanowiącej dominujący i pierwszoplanowy element w znaku towarowym powoda oraz jest używane w nieznacznie różniącym się od zarejestrowanych znaków towarowych zapisie graficznym.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia produktu, na którym zostało umieszczone sporne oznaczenie jest o tyle większe, że produkt pozwanej jest skierowany do grupy odbiorców stanowiących klientelę powoda. W istocie są to towary tego samego rodzaju (tj. kleje), które odbiorca znajduje w tym samym otoczeniu sklepowym. Nabywca towarów rzadko ma możliwość bezpośredniego porównywania znaków i nie dokonuje szczegółowych analiz kroju czy koloru czcionki, a zatem można na obecnym etapie postępowania stwierdzić, że istnieje ryzyko pomylenia obydwu produktów.

Bez znaczenia dla postępowania zabezpieczającego pozostają natomiast zarzuty dotyczące w ogóle możliwości zarejestrowania znaku słowno-graficznego (...), zwłaszcza że rejestracja tego oznaczenia już nastąpiła. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika natomiast, by decyzja w przedmiocie rejestracji znaków towarowych została uchylona ani też by postępowanie w tym przedmiocie było już w toku. Nie mogły też zostać uwzględnione zarzuty dotyczące ewentualnej wcześniejszej rejestracji „niemalże identycznego” znaku towarowego na rzecz podmiotu trzeciego i to w (...) Urzędzie Własności Intelektualnej. Nie sposób bowiem na tej podstawie uznać nawet tego, by zastrzeżenie tego znaku było skuteczne na terenie Polski.

Również w zakresie uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia Sąd Apelacyjny w pełni podziela argumentację Sądu Okręgowego, przyjmując ją tym samym za podstawę własnego rozstrzygnięcia, zwłaszcza, że w zażaleniu pozwana nie podjęła z nią żadnej polemiki.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., oddalił zażalenie pozwanej jako nieuzasadnione – pkt 1 postanowienia.

Z uwagi na treść art. 745 § 1 k.p.c. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego pozostawiono orzeczeniu kończącemu postępowanie w sprawie.

SSA E. Fijałkowska SSA M. Tomaszewski SSA W. Kryślak