

**Sygn. akt I ACz 669/15**

## POSTANOWIENIE

**Dnia 6 listopada 2015 r.**

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSA Marek Klimczak (spr.)</b>
<b>Sędziowie:</b>	<b>SA Dariusz Mazurek</b> <b>SA Bogdan Ziemiański</b>

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku uprawnionego (...) **B. G., M. G., A. B., B. T., (...) Spółka jawna w K.**

z udziałem obowiązanej **S. R.** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...). P.H. (...) S. R.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia obowiązanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 26 czerwca 2015r., sygn. akt VI GCo 62/15

**p o s t a n a w i a:**

**o d d a l i ć zażalenie.**

SSA Dariusz Mazurek SSA Marek Klimczak SSA Bogdan Ziemiański

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy zabezpieczył roszczenia uprawnionego w stosunku do obowiązanej S. R., jakie mu przysługują z art. 296 ust. 1 z ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013, poz. 1410 t.j.) w ten sposób, że nakazał obowiązanemu udzielenia w terminie 14 dni informacji w przedmiocie:

- nazwy i adresu producenta oleju do silników dwusuwowych, zamawianego przez obowiązanej, ze wskazaniem ilości zamówionego i otrzymywanego oleju w okresie od 1 stycznia 2013r. do 12 maja 2015r.,
- nazwy i adresu producenta etykiet używanych do produktów oznaczonych znakiem (...), ze wskazaniem ilości zamówionych i otrzymanych etykiet w okresie od 1 stycznia 2013r. do 7 maja 2015r.,
- nazwy i adresu odbiorców hurtowych (dystrybutorów) produktów oznaczonych znakiem (...) w okresie od 1 stycznia 2013r. do 7 maja 2015r.,
- całkowitej ilości zbytych produktów oznaczonych znakiem (...) oraz cen uzyskanych za te produkty.

W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie (pkt II) i wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin do wniesienia powództwa (pkt III).

Sąd Okręgowy przyjął, iż uprawniony w stopniu graniczącym z pewnością uprawdopodobnił roszczenie. W oparciu o materiał przez niego przedstawiony, Sąd Okręgowy dopatrył się podobieństwa wskazanych przez uprawnionego towarów, które mogłyby wprowadzić w błąd kupujących. Sąd Okręgowy dokonał szczegółowej analizy zestawionych produktów uprawnionego i obowiązanego, przyjmując, iż nazwa przedmiotowych olejów w warstwie słownej, czy graficznej oraz wygląd etykiety są na tyle podobne, że mogą powodować pomyłki u potencjalnych kupujących, co stanowi naruszenie praw ochronnych ze znaku towarowego.

Poza tym, bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje fakt, iż inni producenci olejów także posługują się podobną nazwą.

Na powyższe postanowienie co do pkt. I obowiązany złożył zażalenie, zarzucając Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 229 kpc, art. 230 kpc w zw. z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 prawo własności przemysłowej, poprzez błędne przyjęcie, iż uprawniony w wysokim stopniu uprawdopodobnił naruszenie przez obowiązanego prawa ochronnego na znak towarowy (...), w sytuacji gdy z jego oświadczenia z dnia 9 czerwca 2014r. nie wynika fakt przyznania naruszenia ww. prawa, a jedynie deklaracja wycofania ze sprzedaży spornych produktów.

Ponadto w ocenie obowiązanego zachodzą uzasadnione wątpliwości, że produkty o nazwie H. (...) mogą naruszać przysługujące uprawnionemu prawa ochronne ze znaku towarowego (...), jako że obie nazwy różnią się od siebie i trudno je pomylić.

Mając powyższe na uwadze obowiązany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji i zasądzenie na rzecz obowiązanego kosztów postępowania zażaleniowego.

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

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Przesłanki dotyczące zabezpieczenia roszczeń poprzez żądanie udzielenia określonych informacji - tzw. „zabezpieczenie informacyjne” - wynikają z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 z ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013, poz. 1410 t.j.). Jest to specyficzny rodzaj zabezpieczenia roszczenia, stanowiący *lex specialis* w stosunku do uregulowań z art. 730 kpc i nast. Celem takiego zabezpieczenia nie jest zapobieżenie utracie dowodów, ani też zagwarantowanie realizacji mającego zapaść w sprawie orzeczenia rozstrzygającego materialnoprawne żądania powoda, ale ułatwienie powodowi dochodzenia przysługujących mu roszczeń w zakresie ustalenia rozmiaru doznanej szkody lub też bezpodstawnie pobranych przez naruszcyciela korzyści.

W tej sytuacji ustaleniu podlega w szczególności, czy uprawniony wykazał, że naruszenie jego praw przez obowiązanego jest wysoce prawdopodobne (art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp).

W ocenie Sądu Apelacyjnego uprawniony powyższą przesłankę spełnił.

Przede wszystkim uprawniony wykazał, iż przysługuje mu prawo ochronne na słowny znak towarowy (...), przeznaczony do oznaczania olejów do silników dwusuwowych. Uprawniony, przedkładając do niniejszego wniosku liczną dokumentację (w tym zdjęciową) uprawdopodobnił okoliczność naruszania jego praw przez obowiązanego, który zajmuje się produkcją, sprzedażą i reklamowaniem olejów silnikowych o nazwie H. (...), dostępnych w sprzedaży, skierowanej do tej samej grupy odbiorców hurtowych i detalicznych.

Nie można zatem zaprzeczyć, że istnieje pewne podobieństwo etykiet produktów H. (...) do produktów H. (...) w warstwie wizualnej i fonetycznej, co może wprowadzać kupujących w błąd, zwłaszcza że przedmiotowe produkty często są umieszczane obok siebie w sklepach i na stacjach benzynowych (k. 23 – 30).

W ocenie Sądu Apelacyjnego uzasadnione są obawy uprawnionego, że wygląd tych produktów może wprowadzić nabywców w błąd, co w konsekwencji narusza prawa uprawnionego do znaku towarowego (...).

Tym samym – jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy – uprawniony uprawdopodobnił w wysokim stopniu zarówno swe roszczenie wynikające z art. 296 ust. 1 pwp, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Niniejsze zabezpieczenie jest bowiem uprawnionemu potrzebne do wyliczenia wartości ewentualnych szkód majątkowych, których może dochodzić wytaczając powództwo w tym zakresie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż uprawniony – po uzyskaniu stosownych informacji od obowiązanego – będzie mógł w przyszłości złożyć powództwo o odszkodowanie (lub o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści) po ich dokładnym wyliczeniu, zaś powództwo uprawnionego z dnia 15 czerwca 2015r. (sygn. akt VI GC 198/15) takiego żądania nie zawiera. Oznacza to, że uprawniony będzie mógł jeszcze złożyć ww. powództwo o zapłatę wobec obowiązanego, zwłaszcza że nie wiąże go dwutygodniowy termin do wniesienia powództwa (o którym mowa w pkt. III zaskarżonego postanowienia). Zdaniem Sądu Apelacyjnego – z uwagi na specyficzny charakter zabezpieczenia informacyjnego - nie znajduje tu zastosowania dyspozycja z art. 733 kpc.

Ze względu zatem na powyższe okoliczności Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc zażalenie oddalił.

SSA Dariusz Mazurek SSA Marek Klimczak SSA Bogdan Ziemiański