

Sygn. akt V ACz 244/13

## POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Kurzeja (spr.)

Sędziowie: SA Anna Tabak

SA Iwona Wilk

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

z udziałem L. K.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia obowiązanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. XIII GCo 20/13

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1. i 2. w ten sposób, że wniosek uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia oddalić.

Sygn. akt V ACz 244/13

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach udzielił zabezpieczenia roszczeniu uprawnionej przez zakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania, zbywania wózków jezdnych typ (...) oraz pasa do transportu (...), ciągną linowego, podestu typ (...), wózków jezdnych typ (...), drążków typ (...), (...), (...), zawiesia (...), palet typ (...) oraz wyznaczył jej termin dwóch tygodni do wytoczenia powództwa, oddalając wniosek w pozostałej części.

Sąd przyjął, iż uprawniona uprawdopodobniła, że przysługuje jej prawo ochronne na wzór użytkowy pt. „wózek jezdny kolejki podwieszanej z natychmiastowym hamowaniem” typ (...), (...) oraz wyłączne prawa autorskie do pozostałych produktów. Wykazała również, iż obowiązany produkuje urządzenia stworzone na wzór urządzeń uprawnionej. Uprawdopodobniła również, iż nigdy nie wyrażała zgody na korzystanie przez obowiązanego z technologii należącej do uprawnionej oraz że obowiązany prawdopodobnie wykorzystuje ją do produkcji urządzeń, które nadal oferuje do sprzedaży i nie reaguje na wezwania uprawnionej do zaprzestania naruszeń. Tym samym uprawdopodobniła w sposób wystarczający dla celów postępowania zabezpieczającego, iż przysługuje jej roszczenie wynikające z art. 287 ust. 1 w związku z art. 292 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd przyjął również, iż uprawdopodobniony został interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż osiągnięcie celu postępowania w niniejszej sprawie wyraża się w zapewnieniu uprawnionej czasowej ochrony jej interesów i praw. Choć zabezpieczenie ma charakter antycypacyjny to w przypadku roszczeń niepieniężnych jest to jedyna możliwość osiągnięcia celu postępowania w sprawie. Ponieważ z wniosku nie wynikało na czym ma polegać „inne wprowadzanie do obrotu” w zakresie tego żądania wnioski nie zostały uwzględnione.

W zażaleniu obowiązany w istocie wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie w całości. Podniósł, iż produkty obowiązanego są produktami zawierającymi cechy techniczne odmienne od wzoru użytkowego wózka, pozostałe zaś produkty w ogóle nie są objęte prawami chronionymi i są wyrobami powszechnie stosowanymi w obrocie gospodarczym.

Zdaniem skarżącego, powódka nie uprawdopodobniła także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, nie wykazała bowiem, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Dodała także, iż Sąd ograniczył postępowanie dowodowe jedynie do powtórzenia argumentacji powódki zawartej we wniosku.

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

Zażalenie pozwanej jest uzasadnione, choć nie wszystkie zarzuty w nim podniesione zasługują na uwzględnienie.

W szczególności nieuzasadnionym pozostaje zarzut skarżących, iż Sąd pierwszej instancji błędnie ograniczył postępowanie dowodowe jedynie do analizy argumentów wnioskodawcy, bowiem nie budzi wątpliwości w świetle normy art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. fakt, iż na etapie postępowania zabezpieczającego nie jest konieczne udowodnienie roszczenia, co często z uwagi na skąpy materiał dowodowy występujący na tym etapie procedowania, nie jest nawet możliwe, a jedynie jego uprawdopodobnienie (art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c.).

Ma również rację Sąd pierwszej instancji, że celem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych może być antycypacyjne, tymczasowe udzielenie wierzycielowi takiej samej ochrony prawnej, jaką ma zapewnić mu przyszłe orzeczenie, w związku z czym przy zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych zastosowanie znajdują podstawy zabezpieczenia wskazane w art. 730<sup>1</sup> k.p.c. Oceniając istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, uwzględniać należy zatem wspomniane wyżej cele zabezpieczenia. W celu uzyskania antycypacyjnego (nowacyjnego) zabezpieczenia uprawniony powinien wykazać także swój interes prawny w uzyskaniu takiego właśnie zabezpieczenia, wskazując, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Interes ten wyraża się zwykle właśnie w konieczności zapobieżenia szkodzie lub innym negatywnym następstwom, które pomimo ostatecznego wygrania sprawy dotknęłyby uprawnionego.

Zabezpieczenie takie jest zatem co do zasady dopuszczalne, niemniej jednak, z uwagi na dotkliwe skutki, które może wywołać dla obowiązanego, zwłaszcza gdy dotyczy urządzeń objętych prowadzoną przez konkurencyjną działalność gospodarczą, uwzględnienie takiego wniosku winno być oparte na takich dokumentach lub dowodach, które wskazują w sposób dostateczny na uprawdopodobnienie żądania i na konieczność zapobieżenia szkodzie lub na inne negatywne następstwa, które mogą wynikać na skutek braku zabezpieczenia. Instytucja zabezpieczenia nie może być bowiem wykorzystywana jako jeden ze sposobów na wyeliminowanie konkurenta z obrotu gospodarczego (w rozpoznawanym przypadku chodzi o udział w przetargu na objęte wnioskiem urządzenia), bądź utrudnienia mu w ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Swój wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń powód opierał na dwóch podstawach, które – w jego ocenie – te żądania uzasadniają, a mianowicie: art. 3 ust. 1, 13 ust. 1 i 2 (naśladownictwo) i 18 przepisach ustawy o nieuczciwej konkurencji jeśli idzie o prowadzoną przez obowiązanego sprzedaż produktów wymienionych w pkt 2 lit. a – k oraz na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej odnośnie do wprowadzanych do obrotu wózków

jezdnych, jako objętych prawem ochronnym na wzór użytkowy. Twierdzi, że „wprowadzane do obrotu produkty są nie tylko praktycznie identyczne wizualnie, lecz posiadają takie same lub bardzo zbliżone dane techniczne i parametry”.

Podobieństwo to może niewątpliwie rzutować na odpowiedzialność z tytułu przysługujących powodowi praw ochronnych w zakresie objętym ochroną. Prawo z rejestracji wzoru użytkowego jest bowiem prawem bezwzględny, skutecznym erga omnes, co powoduje, że uprawniony może uzyskać ochronę, którą posiadane prawo mu zapewnia. Obowiązany twierdzi jednakże, na dowód czego dołączył do zażalenia zdjęcia tego rodzaju urządzeń, iż wprowadzany przezeń do obrotu wózek ma cechy techniczne nieobjęte ochroną i stanowią one domenę publiczną dostępną do wykorzystania przez każdy podmiot gospodarczy, jako że były one znane przed datą zgłoszenia wzoru i urządzenia o konstrukcji opartej o podobne założenia techniczne były wprowadzane do obrotu przez innych przedsiębiorców.

Rozpoznanie sprawy w tym kontekście wymaga niewątpliwie wiadomości specjalnych i poczynienia dodatkowych ustaleń w kierunku zakresu przysługującej powodowi ochrony. Bez wyjaśnienia wszystkich koniecznych kwestii technicznych nie można bazować – na etapie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie przyszłego żądania - wyłącznie na przedłożonym świadectwie ochronnym (k. 59), zwłaszcza że nie dołączono do niego opisu technicznego stanowiącego jego integralną część, zaś w świetle art. 96 Prawa własności przemysłowej, zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Nie sposób w tej sytuacji ustalić, że prawo ochronne dotyczące wózka typu (...) jest naruszane przez żalącego się.

Z kolei na gruncie art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przyjmuje się, że deliktem w tej postaci nie jest każda postać naśladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naśladownictwo, obejmujące takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. W celu stwierdzenia tego rodzaju naśladownictwa wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowczego od wyrobu oryginalnego. W świetle stanowiska doktryny, art. 13 ust. 2 ustawy statuuje wolność naśladownictwa rozwiązań ucieleśnionych w produktach konkurenta pod warunkiem, że nie są one chronione przez prawo wyłączności i naśladownictwo to nie wprowadza klientów w błąd. Interes społeczny nakierowany jest bowiem przeciwko monopolizacji rynku. Podkreślić trzeba także, że nie każde naśladownictwo jest naganne, a jedynie takie, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interes innych uczestników rynku - zarówno gospodarczo aktywnych, a więc przedsiębiorców, jak i biernych, czyli konsumentów i innych klientów.

Na temat znaczenia naśladownictwa oraz jego kwalifikacji prawnej wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73), w którym stwierdził, że naśladownictwo cudzych produktów samo przez się nie jest zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest możliwy dzięki spuściznie przeszłości. Rozwijanie i ulepszanie każdego produktu leży w interesie ogólnym, i podstawowymi przesłankami konstytuującymi pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji są: kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, dokonywanie naśladownictwa za pomocą technicznych środków reprodukcji i możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Omawiana ustawa sankcjonuje zatem naśladownictwo jedynie w kwalifikowanej postaci, tj. gdy kumulatywnie spełnione są przytoczone przesłanki.

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy, w wymienionej ustawie kładzie się nacisk na eliminację wszelkich działań, mogących w jakikolwiek sposób powodować pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyrobu, albo wprowadzać w błąd przez używanie fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych danych. Ze względu na takie ukierunkowanie celów ustawy, postanowienia art. 13 nie mogą zastępować ani powodować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, wzór użytkowy).

Przyjmuje się zatem, że samo naśladownictwo towarów innego przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącznymi, nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (art. 13 ust. 1), nawet w wypadku zgodności wymiarów kopii z pierwowzorem. Art. 13 ust. 2 u.z.n.k. stanowi zatem podstawę kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności jego

budowy, konstrukcji i charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub uwzględniającej charakterystyczną formę produktu; swoboda kopiowania dotyczy także wymiarów proporcji i kształtów.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieją więc podstawy do przyjęcia, że działanie wyczerpujące znamiona naśladownictwa może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z klauzuli generalnej (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.), jednakże dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów przesądzających naganność postępowania konkurenta i uzasadniających, w ustalonych okolicznościach sprawy, powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów.

Nie sposób w tych warunkach uznać by wnioskodawczyni wykazała wskazane wyżej okoliczności w sposób wystarczający dla uprawdopodobnienia przyszłego żądania, zwłaszcza w sytuacji, gdy żalący się twierdzi, że urządzenia objęte pkt 2 wniosku są powszechnie stosowane w przemyśle górniczym, w wielu wariantach od kilkudziesięciu lat (zakres swobody twórczej w odniesieniu do tych urządzeń jest zdeterminowany przez ich cechy funkcjonalne oraz wcześniejsze wzornictwo) i gdy jej zarzuty o pasożytnictwie ekonomicznym czy intelektualnym żalącego się mogą stanowić przedmiot badania dopiero w toku rozpoznania wytoczonego ewentualnie procesu.

W tej sytuacji nie sposób uznać, iż wnioskodawczyni uprawdopodobniła jedną z koniecznych przesłanek wniosku o zabezpieczenie przyszłego powództwa, co czyni zażalenie obowiązanej uzasadnionym i co skutkowało zmianą zaskarżonego postanowienia i oddaleniem wniosku o zabezpieczenie w oparciu o treść art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(...)

(...)

(...)

(...):

- (...).W. K.(...),

- (...). Z. B.(...);

(...).

K., (...)