

POSTANOWIENIE

Dnia 24 października 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SA Karol Ratajczak (spr.)

SA Małgorzata Gulczyńska

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 października 2012 roku

sprawy z powództwa K. P. (...)V. z siedzibą E. (Holandia)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o zaniechanie i usunięcie skutków

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 27 lipca 2012 roku, sygn. akt IX GC 547/12

postanawia

oddalić zażalenie

M. Gulczyńska K. Ratajczak M. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszenia prawa z patentów nr (...) i nr (...) poprzez zakazanie pozwanej (...) spółce z o.o. z siedzibą w P. wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu w P. lub importowania dla tych celów bez zgody powoda płyt oznaczonych nazwą DVD-R V., płyt oznaczonych nazwą DVD+R V., płyt oznaczonych nazwą DVD-R. M. oraz płyt oznaczonych nazwą DVD+R. M. (punkt 1 sentencji postanowienia). Nadto Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeniu powoda o usunięcie skutków dokonanego naruszenia prawa z patentu nr (...) i patentu nr (...) poprzez nakazanie zajęcia będących własnością lub znajdujących się w dyspozycji pozwanej (...) spółki z o.o. z siedzibą w P. płyt oznaczonych nazwą DVD-R V., płyt oznaczonych nazwą DVD+R V., płyt oznaczonych nazwą DVD-R. M. oraz płyt oznaczonych nazwą DVD+R. M. i wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski lub importowanych dla tych celów bez zgody powoda (punkt 2 sentencji postanowienia). W pozostałym zakresie wniosków powoda o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy oddalił (punkt 3 sentencji postanowienia). Sąd nadał klauzulę wykonalności na punkt 1 i 2 postanowienia (punkt 4 sentencji postanowienia).

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że powód za pomocą wyciągów z rejestru patentowego wykazał, że jest uprawnionym z tytułu dwóch patentów – nr (...) na wynalazek „sposób konwersji ciągu m-bitowych słów informacji do postaci sygnału modulowanego, urządzenie kodujące i nośnik zapisu” i nr (...) na wynalazek „sposób wytwarzania nośnika zapisu, urządzenie odtwarzające lub zapisujące nośnik zapisu oraz nośnik zapisu”. Ochrona patentowa nadal obowiązuje. W ocenie Sądu Okręgowego powód uprawdopodobnił również – odpisami pism Oddziału Celnego w G. oraz protokołem z dnia 1 czerwca 2012 r. - że pozwany dystrybuuje na terenie Polski płyty oznaczone nazwą

DVD –+ R V. i D. M.. Z kolei opinią prywatną Instytutu (...) w G. powód uprawdopodobnił, że płyty oznaczone posiadają cechy zastrzeżenia nr (...)patentu nr (...) oraz zastrzeżenia nr (...) patentu (...). W ocenie Sądu Okręgowego uprawdopodobnione nadto zostało, że płyty wkraczają w zakres ochrony patentowej. Opinia prywatna jest bowiem zdaniem Sądu Okręgowego wystarczająca dla przyjęcia uprawdopodobnienia.

Z uprawdopodobnione Sąd Okręgowy uznał nadto roszczenie powoda wynikające z deliktu nieuczciwej konkurencji. Pozwany naruszając prawa płynące z patentów nr (...) i (...) w sposób bezprawny czerpał korzyści z efektów prac badawczo-rozwojowych powoda bez ponoszenia ciężarów związanych z obowiązkiem uzyskania licencji na wszystkie importowane i wprowadzane do obrotu na terytorium RP płyty. Powyższe zachowanie w ocenie Sądu Okręgowego wypełnia znamiona deliktu.

Rozważając kwestię uprawdopodobnienia interesu prawnego Sąd Okręgowy powołał się na specyfikę zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia może wyrażać się także w potrzebie natychmiastowej ochrony prawnej np. ze względu na konieczność zapobieżenia szkodzie lub innym niekorzystnym następstwom, które może ponieść uprawniony. Z takim przypadkiem w ocenie Sądu mamy do czynienia w sprawach o naruszenie praw z patentu. Na uwzględnienie zasługuje także argument uprawnionego odwołujący się do przewidywanego długiego trwania procesu oraz terminowości udzielonej ochrony patentowej. Brak udzielenie zabezpieczenia w niniejszej sprawie spowodowałby więc faktyczne skrócenie okresu zagwarantowanej ochrony, które jest nieodwracalne.

W ocenie Sądu Okręgowego powód nie wykazał natomiast interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczeń z tytułu deliktu nieuczciwej konkurencji.

Sąd I instancji przytoczył poglądy doktryny odnośnie sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Wskazał, że w przypadku roszczeń niepieniężnych z zakresu własności przemysłowej w grę wchodzi takie sposoby zabezpieczenia jak zakaz dalszego naruszania prawa czy też zakaz wprowadzania do obrotu. Sąd Okręgowy ocenił wszystkie sposoby zabezpieczenia zażądane we wniosku przez uprawnionego za dopuszczalne w świetle art. 755 k.p.c. w zw. z art. 730¹ k.p.c. Niemniej jednak sposób zabezpieczenia wskazany przez uprawnionego, a mianowicie zakaz wytwarzania, używania, wprowadzania do obrotu w Polsce lub importowanie dla tych celów bez zgody powoda poprzez nakazanie zajęcia wszystkich jakichkolwiek płyt DVD-R i DVD+R narusza w ocenie Sądu regulację art. 730¹ § 3 k.p.c. Skoro powód uprawdopodobnił jedynie, że płyty DVD-R V. i płyty DVD- R. M. naruszają prawa wyłączne z patentu przysługujące powodowi, niemożliwym było udzielenie zabezpieczenia także w stosunku do płyt, które nie zostały poddane analizie w opinii prywatnej załączonej do pozwu.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł pozwany. Zarzucił, że nie zgadza się z punktem 1 zaskarżonego postanowienia albowiem powód w pozwie uprawdopodobnił swoje roszczenia natomiast ich nie udowodnił. Podał, że spółka (...) nie wytwarza, nie używa, nie oferuje i nie wprowadza do obrotu żadnych płyt DVD+/-R o nazwie M. i V. bez licencji. Podkreślił, że pozwany zamierza udowodnić w toku procesu, że nie dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda. Dodał, że strona pozwana dokonywała zakupu wyłącznie licencjonowanych produktów u licencjonowanych producentów. Każdorazowo zaś Urzędy Celne dopuszczały towary pozwanego do obrotu.

Odnośnie punktu 2 zaskarżonego postanowienia pozwany wskazał, że nie posiada na stanie magazynowym żadnych płyt DVD +/-R, a tym bardziej żadnych o nazwie V. i M.. Ostatni import opatrzony w licencję powoda, miał miejsce w styczniu 2012 r. i został w całości sprzedany. Postanowienie Sądu powinno zaś dotyczyć jedynie płyt bez licencji. W ocenie skarżącego Sąd wydając postanowienie dotyczące ogólnie płyt DVD +/- R, a nie zawężając go do nielicencjonowanych płyt, krzywdzi stronę pozwaną albowiem domniemająca sugeruje winę (...) przed rozpoczęciem procesu. Pozwana podkreśliła, że niezrozumiałym jest zajęcie licencjonowanego towaru. W ocenie pozwanego powód traktuje wszystkich importerów schematycznie.

Skarżący wyjaśnił, że każdorazowo import towarów zgłaszany do Urzędu Celnego w Polsce lub innym kraju i Unii Europejskiej, gdzie poddawany jest stosownej weryfikacji przez celników. Podniósł, skoro wszystkie wcześniejsze zgłoszenia celne zostały pozytywnie zweryfikowane i dopuszczone do obrotu to niezasadna jest argumentacja powoda odnośnie naruszenia jego praw.

W konsekwencji pozwany wniósł o „całkowite odwołanie postanowienia o zabezpieczeniu oraz usunięcie klauzuli wykonalności”, co należy traktować jako wniosek o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Skarżący powołując się na brak udowodnienia objętych zabezpieczeniem roszczeń zdaje się utożsamiać postępowania zabezpieczające z postępowaniem rozpoznawczym, a mają one całkowicie odmienny charakter. Postępowanie zabezpieczające pełni rolę pomocniczego zarówno w stosunku do postępowania rozpoznawczego jak i egzekucyjnego. Cechuje je samodzielność funkcjonalna – funkcją postępowania zabezpieczającego jest bowiem udzielenie ochrony prawnej o tymczasowym, prowizorycznym charakterze. W jego toku Sąd bada jedynie wystąpienie podstaw zabezpieczenia, którymi są uprawdopodobnienie istnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia następuje przy uwzględnieniu art. 243 k.p.c., zgodnie z którym nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym.

Skarżący zarzucił, że powód jedynie uprawdopodobnił roszczenia, natomiast ich nie udowodnił. Przyznał tym samym że uprawdopodobnienie nastąpiło. Podkreślić należy, iż w tym właśnie wyraża się istota postępowania zabezpieczającego. Uprawdopodobnienie roszczenia jest podstawą do udzielenia zabezpieczenia, udowodnienie zaś domeną postępowania rozpoznawczego.

Żalący kwestionuje sposób udzielenia zabezpieczenia poprzez dokonanie zajęcia płyt DVD+-R V. i M. podnosząc, że Sąd Okręgowy nie zawęził zakresu zajęcia jedynie do płyt nielicencjonowanych. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji sposoby zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej są swoiste. W literaturze podnosi się (vide M. du Vall, Prawo patentowe, Oficyna 2008 r. s.423-428), że w świetle art. 755 k.p.c., przyznającego Sądowi swobodę w zakresie wyboru sposobu zabezpieczenia, możliwe jest m.in. zabezpieczenie w postaci wprost określonej w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która została wdrożona do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Przepisy krajowej procedury cywilnej nie wymieniają, w przeciwieństwie do dyrektywy, jakie konkretne sposoby zabezpieczenia mogą być stosowane przez sąd. Dyrektywa wymieniała takie sposoby jak zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o naruszenie prawa własności intelektualnej tak, aby zapobiec ich wprowadzenia do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego stanowią one przykłady sposobów możliwych - w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy - do zastosowania i uzasadnionych w ramach art. 755 k.p.c. Konkludując możliwe jest więc także udzielenie zabezpieczenie w sposób określony w zaleceniach dyrektywy tj. poprzez zajęcie lub przekazania towarów podejrzewanych o naruszenie prawa własności intelektualnej, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych. Nie jest przy tym w ocenie Sadu Apelacyjnego na etapie postępowania zabezpieczającego niezbędne wykazanie, że konkretne egzemplarze płyt nie są objęte licencją, lecz wystarcza samo uprawdopodobnione podejrzenie naruszenia praw wyłącznych przez płyty dystrybuowane przez stronę pozwaną. Jak twierdzi strona powodowa i co zostało przez nią uprawdopodobnione, wszelkie płyty zawierające oznaczenie DVD+-R naruszają prawa wyłączne z patentów nr (...) i (...) albowiem w przypadku, gdy w istocie spełniają standard DVD R, to należy wnioskować że wkraczają w zakres patentów.

W tym miejscu podkreślić należy, że Sąd Okręgowy zasadnie uwzględnił wniosek powoda jedynie w części, a mianowicie tylko co do płyt oznaczonych nazwą DVD+-R V. i M.. W konsekwencji wbrew twierdzeniom żalącego miał

na względzie interesy obu stron i zakaz obciążania obowiązane ponad miarę. Stanowisko skarżącego, który twierdzi, że „nie posiada na stanie magazynowym” płyt DVD+R nie stoi na przeszkodzie udzielenia zabezpieczenia w sposób dokonany przez Sąd Okręgowy, albowiem to organ egzekucyjny dokona stosownej weryfikacji w tym zakresie.

Nie znajdują racjonalnych podstaw zarzuty co do tego, że Sąd I instancji rozstrzygnął o odpowiedzialności strony pozwanej na etapie postępowania zabezpieczającego. Wręcz przeciwnie, jak wskazano powyżej, Sąd poddawał analizie okoliczności i twierdzenia strony powodowej jedynie w kontekście podstaw materialnoprawnych zabezpieczenia nie zaś zasadności powództwa.

Nie ma racji skarżący podnosząc w kontekście przedłożonych przez stronę powodową dokumentów z Oddziału Celnego Urzędu Celnego w G., że organy celne nie podjęły działań w celu weryfikacji towarów podejrzanych o naruszenie praw własności przemysłowej w trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. Okoliczność, że wszelkie wcześniejsze weryfikacje ze strony organów celnych nie dały podstaw do zakwestionowania legalności importowanych przez pozwanego towarów nie jest argumentem podważającym zasadność zatrzymania towaru w postaci 121200 sztuk płyt DVD w dniu 30 maja 2012 r. Nadto zabezpieczenie roszczeń może być zastosowane niezależnie od tego, czy działania naruszające są popełniane na „skalę handlową” czy mają jedynie incydentalny charakter.

W konsekwencji zarzuty powołane przez stronę pozwaną nie mogły podważyć argumentacji Sądu Okręgowego, którą Sąd Apelacyjny w pełni podziela. Tym samym na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

M. Gulczyńska K. Ratajczak M. Górecki