

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie:

Przewodniczący:	SSO Beata Piwowarska
-----------------	----------------------

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) **TREND s.r.o. z siedzibą w B.** ((...))

z udziałem **S. R. (R.) i J. H.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

21/07/2016 r. (...) s.r.o. z siedzibą w B. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 i 13 ust. 1, w zw. z art. 10 u.z.n.k., o nakazanie S. R. i J. H. zaniechania produkowania, dystrybuowania, oferowania, reklamowania, sprzedaży, w tym eksportu i wszelkich innych form wprowadzania do obrotu modułów (kabin) sypialnych z przeznaczeniem do samochodów dostawczych i ciężarowych, o wymiarach, kształcie i wzorze przemysłowym oferowanych przez obowiązanych do dnia wydania postanowienia lub zbliżonych, w jakimkolwiek kolorze, których postać zewnętrzna wykazuje znaczące podobieństwo do kabin sypialnych uprawnionej (...) oraz (...) i ich wariantów, w stopniu realnie zagrażającym wprowadzeniem klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,

poprzez:

1. ustanowienie wobec obowiązanych, na czas trwania procesu, zakazu produkowania, dystrybuowania, oferowania, reklamowania, sprzedaży, w tym eksportu i wszelkich innych form wprowadzania do obrotu modułów (kabin) sypialnych z przeznaczeniem do samochodów dostawczych i ciężarowych, o wymiarach, kształcie i wzorze przemysłowym oferowanych przez obowiązanych do dnia wydania postanowienia lub zbliżonych, w jakimkolwiek kolorze, których postać zewnętrzna wykazuje znaczące podobieństwo do kabin sypialnych uprawnionej (...) oraz (...) i ich wariantów;
2. obłożenie zakazu określonego w punkcie 1 rygorem zapłaty przez obowiązanych kwoty 1.200 zł za każdy dzień naruszenia zakazu, podlegającej złożeniu do depozytu tutejszego Sądu do czasu prawo-mocnego zakończenia postępowania i zasądzeniu na rzecz uprawnionej w orzeczeniu kończącym postępowanie jako odszkodowanie na zasadach ogólnych zgodnie z rygorem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Sąd ustalił:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Czeskiej (...) s.r.o. z siedzibą w B. powstała w 1996 r. jako bezpośredni sukcesor działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez indywidualnego przedsiębiorcę O. S., w którego przedsiębiorstwie w 1993 r. wyprodukowano pierwszą kabinę sypialną marki (...) (...). Produkt ten stanowił innowację na rynku przewozów samochodowych, umożliwiając kierowcom samochodów dostawczych i ciężarowych nocleg i odpoczynek w specjalnie przystosowanych do tego celu modułach, instalowanych trwale na dachu kabiny kierowcy. Moduł łączy funkcję sypialną z aerodynamiczną, pełniąc jednocześnie rolę spoileru minimalizującego opór powietrza. Ze względu na swoją funkcjonalność i niewielką wagę, a zwłaszcza oszczędności właścicielom firm transportowych w kosztach hoteli, kabiny (...) zdobyły dużą popularność. Do dziś kabiny tego typu znacząco wpływają na zasady konkurencji na rynku usług transportowych z uwagi na zwiększenie funkcjonalności i wykorzystania środków transportu, zwłaszcza o średnim tonażu.

Zewnętrzna postać kabin (...) ma opływowy kształt o płynnej linii konturowej. W dolnej części znajduje się wybrzuszenie o zmiennej szerokości okalające obiekt (przód i boki). Na obu bokach umiejscowione są okna kształtem dopasowane do płynnej linii zewnętrznej. Tylną część stanowi płyta dopasowana do kształtu obiektu o zaokrąglonej linii brzegowej z trzema tłoczeniami w formie pasów o różnej długości. Produkt w standardowej wersji ma kolor biały, a jego powierzchnia jest gładka i połyskliwa. Na zamówienie klienta, jest on montowany w wersji lakierowanej w kolorze pojazdu bazowego. Produkt posiada wyraźne i dobrze widoczne oznaczenie w postaci naklejonego napisu (...) "magic sleep box" oraz fonogramowego przetłoczenia „ISM integrated sleep module”. Pierwsze wersje produktu były i są wytwarzane w standardowych wymiarach [szerokość x głębokość x wysokość płyty tylnej] 2100 x 1100 mm x 780 - 800 mm (...), 2100 x 1100 mm x 850 mm (...), 2200 x 1400 mm x 900 mm (...), aczkolwiek produkowane są liczne adaptacje wymiarowe produktu, dopasowane do różnych gabarytów i wersji samochodów dostawczych i ciężarowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.87-95)

O. S., na rzecz którego wzór jest chroniony na terytorium Republiki Czeskiej ani uprawniona nie ubiegali się o rejestrację w Polsce, nie prowadzili też w latach 90. XX wieku sprzedaży kabin sypialnych. Produkty takie oferowane były przez polskich przedsiębiorców. Kabiny (...) s.r.o. obecne są na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. Ich stała tu obecność datuje się od 2000 r., kiedy to uprawniona nawiązała współpracę z polskim przedsiębiorcą G. S., obejmującą wyłączne przedstawicielstwo handlowe w Polsce, a także kompleksowe usługi adaptacji i montażu kabin w przedsiębiorstwie w Ł. k. K.. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.100-108, wypisy z rejestrów k.96-99, ewidencja sprzedaży z lat 2003-2015 k.111-124) Uprawnionej nie jest znana data, od której obowiązani oferują i wprowadzają do obrotu kabiny stanowiące – wg niej – kopie produktu I. (...), było to najpóźniej w 2007 r. (oświadczenie uprawnionej)

Obowiązani byli kilkakrotnie wzywani przez uprawnioną do zaprzestania produkcji kabin stanowiących – wg uprawnionej - kopię jej produktu, odmawiali jednak ugodowego rozwiązania sporu, powołując się zwłaszcza na fakt, że kabiny uprawnionej nie korzystają na terytorium RP z ochrony, a ewentualne podobieństwo produktów jest wyłącznie efektem koniecznego dostosowania produktu do praw aerodynamiki. (dowód: korespondencja stron k.109-110)

Sąd zważył:

Przepis art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając

sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób

naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

W ocenie Sądu wniosek nie zasługuje na uwzględnienie na żadnej ze wskazanych podstaw prawnych ze względu na nieprawidłowe sformułowanie i nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń.

Nie do końca zrozumiałe jest dla Sądu wskazanie jako podstawy prawnej przepisów art. 3 i 10 (prawdopodobnie w obu przypadkach chodzi o ust. 1) u.z.n.k. w sytuacji, gdy zawarty we wniosku opis działania, które ma być objęte zakazem (także tymczasowym) wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Uprawniona nie żąda zakazania obowiązanym używania określonego oznaczenia, ani innego działania, które niezdefiniowane w art. 5-17 u.z.n.k. odpowiada przesłankom wskazanym w klauzuli generalnej.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego. (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11/07/2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowującego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wyłączają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Oceny należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

Zasadniczym błędem popełnionym przez wnioskodawczynię jest niewskazanie produktu, który miał zostać skopiowany przez obowiązanym. Wniosek został tak sformułowany, że łączy w sobie twierdzenia dotyczące wzoru przemysłowego, jego funkcjonalności i użyteczności oraz gotowego produktu, z których tylko ten ostatni może

podlegać ochronie na podstawie art. 13 u.z.n.k. Tymczasem uprawniona nie przedstawia dokładnych, wyraźnych fotografii całego produktu (jednego lub kilku lecz w każdym przypadku wyraźnie zindywidualizowanego), nie opisuje cech jego wyglądu, które przeciwstawione wyglądowi produktu obowiązyanych mogą być decydujące dla stwierdzenia kopiowania. Także przedmiot naruszenia – produkt (lub produkty) obowiązyanych nie został wskazany i zobrazowany w taki sposób, by Sąd mógł stwierdzić, że stanowią one kopię produktu uprawnionej.

Należy wyjaśnić, że przedmiot naruszenia powinien być w sposób precyzyjny opisany w treści roszczenia i żądanego sposobu jego zabezpieczenia, tak by obowiązyany mógł poznać granice zakazu sądowego (także tymczasowego) używania w określony sposób produktu o opisanym (przez wskazanie jego cech) lub przedstawionym na fotografii wyglądzie. Żądanie, tak jak zostało ono sformułowane we wniosku, nie nadaje się do egzekucji. Pozostawia ustalenie i decyzję o tym, czy i który produkt obowiązyanych ma być objęty zakazem organowi egzekucyjnemu, choć wyłącznie właściwym do oceny naruszenia jest sąd okręgowy. Wskazanie nazwy handlowej produktu stanowiącego przedmiot ochrony lub daty, wg której ma być określony przedmiot naruszenia nie może być uznane za wystarczające.

Uprawniona nie przedstawiła także dowodu swego pierwszeństwa rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obejmuje ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji. Prawa wyłączne nabyte w Republice Czeskiej przez osobę trzecią nie mają znaczenia dla dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia w Polsce interesów gospodarczych (...) s.r.o. Co więcej, w motywach wniosku znaleźć można stwierdzenia, z których wynika, że różni przedsiębiorcy produkowali tu kabiny w latach 90.tych XX wieku. Nie zostało także wykazane istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej w sytuacji, gdy produkty obowiązyanych są wyraźnie oznaczone, a ich potencjalni nabywcy są profesjonalistami – przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów.

Kolejna wątpliwość co do zasadności roszczenia wynika z ewentualnego przedawnienia roszczeń. Zaoferowany materiał dowodowy uzasadnia przyjęcie, że fakt ewentualnego naruszenia jej interesów gospodarczych znany był uprawnionej co najmniej w lutym 2013 r. (pierwsze wezwanie nosi datę 02/2013 r. k.109) Jak zaś stanowi przepis art. 20 u.z.n.k., **roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech**. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Przepis art. 442 k.c. stosuje się odpowiednio.

Początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodnych działań, podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu powinien być wyznaczany odpowiednio do przepisu art. 289 p.w.p. dla praw wyłącznych, choć jego wykładnia, budziła przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej. Można tu było wyróżnić trzy zasadnicze koncepcje:

1. czynu ciągłego,
2. serii identycznych działań popełnianych dzień po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda (niezastosowania się do zakazów ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30/04/1974 r. (II CR 161/74 OSPiKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie obowiązującego wówczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazczości, w wypadku, w którym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuła przyjęta przez Sąd Najwyższy miała swoje źródła w karno-prawnych koncepcjach czynu ciągłego. Taka teza spotkała się jednak z oceną negatywną; <<zasadne zastrzeżenia>> zgłosił do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<błędną>> uznał S. Sołtysiński. Zdaniem tego autora <<sens krótszych terminów przedawnienia polega na tym, aby uniknąć trudnych kwestii dowodowych po upływie dłuższego okresu. (...) (A. Szewc Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i

nast., S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi być uznane za oczywiście nieprawidłowe. W świetle art. 303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall Prawo własności przemysłowej Warszawa 2007, str. 166).

Zdaniem Sądu, przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego prowadziłoby do zaprzeczenia idei przedawnienia. W sytuacji długotrwałego (ciągłego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia faktycznie w ogóle nie rozpoczynałby biegu. Skutkowałoby to permanentnym stanem niepewności w stosunkach prawnych, brak byłoby bowiem elementu dyscyplinującego uprawnionego do szybkiej reakcji na działania osoby trzeciej, których nie akceptuje. Tymczasem skłonienie go do dochodzenia jego roszczeń w określonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworządności. Każde bezprawie powinno się bowiem spotkać z szybką reakcją ze strony uprawnionego.

Należy też pamiętać, że długotrwała obecność naruszcyciela na rynku umożliwia mu wypracowanie jego własnej pozycji i zbudowanie skojarzenia używanego przezeń znaku towarowego z jego przedsiębiorstwem. Uznanie, że bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się dopiero od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego byłoby w istocie sprzeczne z obowiązującą w polskim prawie regułą przedawnienia roszczeń majątkowych, także tych wynikających z praw własności przemysłowej. W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do stosowania do roszczeń o charakterze majątkowym reguł właściwych dla nie ulegających przedawnieniu roszczeń niemajątkowych. Nie ma zaś uzasadnienia dla przedłużania w nieskończoność terminów przedawnienia roszczeń wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej. Nie zasługuje na akceptację wieloletnie tolerowanie bezprawności i podejmowanie przez uprawnionego działań dopiero wówczas, gdy ugruntowana pozycja naruszcyciela stanowić będzie realne zagrożenie interesów gospodarczych uprawnionego.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z praw własności przemysłowej należy oceniać na gruncie stosunków gospodarczych, gdzie ustawodawca krótkimi terminami, mobilizuje przedsiębiorców do dochodzenia przysługujących im roszczeń i eliminowania naruszeń. Leży to w interesie zarówno uprawnionych, których roszczenia powinny być w całości, bez zwłoki zaspokojone, ale także naruszających prawa innej osoby, którzy po upływie określonego czasu zyskują pewność, że ich działania nie będą już sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, że nie wkraczają w sferę jego praw wyłącznych.

Ad. 2. Stricte teoretyczna konstrukcja wielokrotnych identycznych działań ocenianych pojedynczo jako odrębne naruszenia jest także, zdaniem Sądu, nie do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest właściwie niemożliwe, wymagałoby bowiem (przy długotrwałości działań pozwanego) każdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczególnych czynów (naruszeń), tak aby w sposób jednoznaczny określona została podstawa faktyczna powództwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i stałego wprowadzania towarów do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da się wyodrębnić i zindywidualizować działań naruszającego. W ocenie Sądu, opartej na doświadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazują ani dat, ani nie konkretyzują działań pozwanych, które stanowiąc mają podstawę stawianych im zarzutów naruszania praw wyłącznych (chyba, że domagają się zasądzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści za określony czas). Przeciwnie, jedynie w sposób ogólny stwierdzają, że naruszenie miało lub ma miejsce.

Ad. 3. Sąd jest przekonany o słuszności poglądu utożsamiającego naruszenie z wkroczeniem (w określony jednym z zakazów art. 66 p.w.p. sposób) w sferę prawa wyłącznego. Píše o tym prof. Janusz Szwaja w artykule Przedawnienie w prawie własności przemysłowej [w] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a także w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwiązaniem opowiada się Andrzej Szewc (Naruszenie własności przemysłowej. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 – tam także powoływane tezy B.Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych. w Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978)

Przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Pozwala na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda. Daje pozwanemu gwarancje, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszciciela. (A.Szewc idem s.217, por. także uchwała Sądu Najwyższego z 17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie uznać więc należy każdą z form działania (tu: wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu skopiowanego produktu, jego składowanie w tych celach i reklama), a nie każde pojedyncze działanie. Takie rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12, z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sąd podziela pogląd przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K. Szczepanowską-Kozłowską w opracowaniu pt. Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej (w: Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.1193-1206) Analizując naruszenie autorka zwraca uwagę na stronę subiektywną działania pozwanego, czynu ciągłego, na który składa się szereg zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Uprawniona sama przyznaje, że obowiązani kopiują jej produkt co najmniej od 2007 r., a w lutym 2013 r. kieruje do nich wezwanie przedsądowe. Trzyletni termin, o którym mowa w art. 20 u.z.n.k., upłynął zatem przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W przekonaniu Sądu, w tym stanie faktycznym nie znajduje uzasadnienia ingerencja w działalność gospodarczą i funkcjonowanie na rynku przedsiębiorcy, który prostym zarzutem formalnym może zniweczyć skuteczność dochodzenia przez (...) s.r.o. na drodze sądowej sankcji naruszenia.

Uznając, że uprawniona nie uprawdopodobniła przyszłych roszczeń wynikających z naruszenia przez obowiązującą jej praw wyłącznych w sposób zdefiniowany w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.** (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...).

(...)