

UZASADNIENIE

POSTANOWIENIA Z DNIA 4 SIERPNIA 2023 r.

Wraz z pozwem z 20 lipca 2020 r. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. powód J. H. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń wskazanych w pkt I. pozwu (k. 3-4). Postanowieniem z 3 sierpnia 2020 r. (k. 256), zmienionym postanowieniem z 18 sierpnia 2020 r. (k. 292) Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił powodowi zabezpieczenia roszczeń.

Postanowieniem z 26 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił zażalenie pozwanej na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

W piśmie z 4 maja 2023 r. powód wskazał, że dokonuje zmiany dochodzonego roszczenia w sposób wskazany w pkt I petitum opierając nowe roszczenie na art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) – dalej jako u.p.aut.

Konieczność wystąpienia z nowym roszczeniem strona uzasadniała zmianą okoliczności sprawy wynikającą z prawomocnego unieważnienia wzoru wspólnotowego (...) na podstawie decyzji EUIPO z dn. 21 lutego 2023 r.

Powód wskazał, iż jako autorowi utworu – kratki (...) przysługuje mu roszczenie o zaniechanie działań naruszających jego autorskie prawa majątkowe wynikające z u.p.aut., tj. przeciwko pozwanej spółce, której produkt – kratka (...) stanowi opracowanie utworu powoda. Powód przedstawił szeroką argumentację dotyczącą prawa właściwego w sprawie, posiadaniu przez kratkę (...) cech utworu w rozumieniu u.p.aut. (k. 1421v. – 1424) oraz naruszenia przysługujących mu do utworu praw autorskich przez pozwaną (k. 1424 – 1425).

Pismem z 29 lipca 2023 r. pozwana wniosła o uchylenie zabezpieczenia. Uzasadniając wniosek pozwana spółka podniosła, iż:

roszczenie o zaniechanie naruszenia autorskich praw majątkowych powoda jest przedawnione na podstawie art. 117 § 2 k.c.;

zmiana powództwa w zakresie roszczenia z pkt I pozwu dokonana przez pozwaną w piśmie z 4 maja 2023 r. (k. 1408) jest niedopuszczalna ze względu na charakter postępowania, tj. postępowanie między stronami ma charakter sprawy gospodarczej w rozumieniu art. 458² §1 pkt 1 k.p.c.

W związku z powyższym strona pozwana wniosła o:

oddalenie powództwa w całości co do roszczenia dotyczącego wzoru wspólnotowego (...)

pozostawienie bez rozpoznania roszczenia z pkt I petitum pisma powoda z 4 maja 2023 r., ewentualnie

oddalenie powództwa opartego na wskazanym roszczeniu z uwagi na podniesienie zarzutu jego przedawnienia, ewentualnie

oddalenie powództwa opartego na wskazanym roszczeniu z uwagi na jego bezzasadność;

niełączenie niniejszego postępowania do łącznego rozpoznania z postępowaniem prowadzonym przed tutejszym Sądem pod sygn. akt XVII GW 11/23;

uchylenie postanowienia Sądu z 3 sierpnia 2020 r. o udzieleniu zabezpieczenia.

Wskazując na niedopuszczalność wystąpienia przez powoda z nowym roszczeniem w miejsce dotychczasowego pozwana wskazała na art. 458⁸ § 1 k.p.c. Pozwana podniosła, iż toczące się postępowanie ma charakter postępowania w sprawach gospodarczych, ze względu na jego przedmiot dotyczący stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Pozwana zaprzeczyła twierdzeniom powoda, jakoby wystąpienie przez niego z roszczeniem na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 u.p.aut. było dopuszczalne ze względu na zmianę okoliczności powództwa, tj. unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru wspólnotowego.

W przedmiocie podniesionego zarzutu przedawnienia pozwana wskazała, że termin przedawnienia roszczenia z pkt I petitem pisma powoda z 4 maja 2023 r. wynosi 3 lata, jako że jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 118 k.c. Argumentując strona przedstawiła poglądy orzecznictwa (vide wyrok Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt I CSK 633/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 814/13) oraz doktryny uzasadniające jej stanowisko. W ocenie pozwanej termin przedawnienia wskazanego roszczenia powoda rozpoczął bieg 22 maja 2019 r., zakończył natomiast 31 grudnia 2022 r.

Pozwana wskazała również, że niezależnie od wskazanych wyżej okoliczności, roszczenie powoda jest bezzasadne z uwagi na brak interesu prawnego w jego dochodzeniu, ponieważ w związku z postanowieniem z 3 sierpnia 2020 r. o udzieleniu zabezpieczenia powództwa pozwana nie oferuje, ani nie wprowadza do obrotu krutek według spornego wzoru, a art. 79 ust. 1 pkt 1 u.p.aut. nie legitymuje powoda do dochodzenia roszczenia zakazowego w przypadku, kiedy jego prawa autorskie są tylko zagrożone, natomiast samo naruszenie nie ma miejsca,

oraz ze względu na fakt, że:

kratka (...) nie została zaprojektowana przez powoda,

cechy wzoru kratki (...) nie posiadają twórczego i indywidualnego charakteru, a wynikają jedynie z uwarunkowań technicznych, więc nie jest on utworem w rozumieniu prawa polskiego, ani niemieckiego.

przywołane przez powoda w pkt E pisma z 4 maja 2023 r. przykłady krutek trawnikowo-parkingowych (pkt 20 pozwu, k. 16 – 24) pozostają bez związku z toczącym się postępowaniem.

Pozwana przedstawiła również porównanie cech krutek (...) oraz (...), w którym odniosła się do cech obu produktów, zarówno tych wyłącznie technicznych, jak i stanowiących o istnieniu różnic między nimi (k. 1681 – 1682), w oparciu o które wysnuła wniosek, że kratka (...) nie przejęła żadnej z cech kratki powoda, która miałaby twórczy i indywidualny charakter.

W ocenie pozwanej powództwo powinno zostać oddalone w zakresie roszczenia dotyczącego naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Strona wskazała, że prawomocną decyzją z 21 lutego 2023 r. EUIPO unieważnił wzór wspólnotowy (...). Ze wskazanej okoliczność wynika, że odpadła podstawa prawna dochodzonego roszczenia, które stało się bezprzedmiotowe.

Pozwana podniosła, że wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu z 3 sierpnia 2020 r. znajduje swoje uzasadnienie w art. 742 § 1 k.p.c. W jej ocenie ze względu na prawomocne unieważnienie wzoru wspólnotowego (...), na podstawie art. 26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. nr 3, str. 1 z późn. zm.)- dalej jako Rozporządzenie 6/2002 wywierające skutki ex tunc odpadła całkowicie przyczyna zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie powinno zostać utrzymane, czego nie zmienia wystąpienie przez powoda z nowym roszczenia na podstawie u.p.aut., jak również ze względu brak uprawdopodobnienia tego roszczenia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wniosek pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 730 oraz 730¹ § 1 k.p.c. strona może żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje, na podstawie art. 730¹ § 2 k.p.c., jeżeli brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Uzasadniając postanowienie z 3 sierpnia 2020 r. Sąd wskazał, że powód uprawdopodobnił zarówno roszczenie z pkt I pozwu w jego ówczesnym kształcie, jaki i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia tego roszczenia.

Sąd wskazał, że uprawdopodobnienia roszczenia powoda o zakazanie pozwanej naruszenia praw do wzoru wspólnotowego (...) oparte jest na okolicznościach, iż pozostaje on uprawnionym z tytułu prawa z rejestracji tego wzoru, a mając na względzie dokumentację przedstawioną wraz z pozwem naruszenie tego prawa przez pozwaną również jawiło się jako uprawdopodobnione.

Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w ocenie Sądu uprawdopodobniły okoliczności, iż pozwana, mimo wezwania przez powoda do zaniechania naruszeń kwestionowała naruszenie praw powoda i kontynuowała swoją działalność. Powyższe stwarzało zagrożenie, iż pozwana do czasu prawomocnego zakończenia sprawy będzie wprowadzać do obrotu sporny produkt, co mogło doprowadzić do nieodwracalnej zmiany sytuacji rynkowej powoda w związku z przejściem jego klientów przez pozwaną spółkę.

W związku z prawomocnym unieważnieniem znaku wspólnotowego powoda odpadła przyczyna zabezpieczenia roszczenia z pkt I petitum pozwu opartego o przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) – dalej jako p.w.p. Powód nie może legitymować się już prawem wyłącznym z rejestracji wzoru wspólnotowego (...), nie można więc uznać, że ocena wyrażona przez Sąd w uzasadnieniu uchylonego postanowienia pozostaje aktualna.

Podstawą do uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest okoliczność, że którakolwiek z podstaw jego udzielenia wskazana w art. 730¹ § 1 k.p.c. przestała istnieć. Ze względu na to wystarczającym jest, że w chwili orzekania w przedmiocie wniosku z art. 742 k.p.c. nie jest możliwa ocena, że roszczenie powoda pozostaje uprawdopodobnionym. Okoliczność taką wykazał Sąd powyżej, w treści uzasadnienia.

Tak samo należało ocenić kwestię uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia na moment orzekania o przedmiotowym wniosku pozwanej. W związku z unieważnieniem wzoru wspólnotowego powoda nie można już stwierdzić, że pozwana przez swoje działania wkraczałaby w sferę przysługujących mu praw wyłącznych oferując i wprowadzając do obrotu kratkę (...). Wynik jej działań polegający na negatywnych dla powoda skutkach, przez np. przejście klientów powoda nie będzie posiadał cech działania bezprawnego, a stanowić będzie element zgodnej z prawem konkurencji rynkowej. Istniejący więc stan sprawy nie pozwala na przyjęcie za uprawdopodobnione, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób co najmniej poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Wbrew twierdzeniom powoda toczące się postępowanie ma charakter sprawy gospodarczej, znajdują więc do niego zastosowanie przepisy Działu IIa Tytułu VII Księgi Pierwszej k.p.c. (art. 458¹ – art. 458¹³). Stosownie do art. 458¹ § 2 w sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są sprzeczne z przepisami niniejszego działu. Zgodnie z art. 458⁸ § 1 k.p.c. w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Wskazany przepis przewiduje wyjątek od tej zasady warunkując go zmianą okoliczności, co w rozpoznawanej sprawie nie miało miejsca. Z roszczeniem o ochronę praw autorskich powód mógł wystąpić już w pozwie, obok roszczenia opartego o naruszenie przysługujących mu praw wyłącznych z rejestracji wzoru wspólnotowego. Unieważnienie tego

wzoru nie otworzyło przed powodem tej drogi ochrony jego praw. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 listopada 2004 r. (sygn. akt V CK 246/04) zmianą powództwa może być zastąpienie dotychczasowej podstawy faktycznej inną, co przekłada się na zmianę materialnoprawnego źródła obowiązku, którego realizacji dochodzi powód. Sytuacja taka zachodzi w rozpoznawanej sprawie.

W oparciu o przedstawione rozważania Sąd ustalił, że oceny wniosku pozwanej o uchylenie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia należało dokonać w kontekście żądania powoda zgłoszonego w pozwie z 20 lipca 2020 r. Ze względu na powyższe, ponieważ odpadła przyczyna zabezpieczenia udzielonego powodowi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 741 § 1 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)