

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 17 marca 2023 r.

Uprawniona (...) (...) z siedzibą w U. (N.), wskazując we wniosku jako obowiązane:

1. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej: obowiązana ad. 1),
2. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej: obowiązana ad. 2),

wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych:

1. o nakazanie zaniechania obowiązanej ad. 1. naruszania autorskich praw majątkowych uprawnionej w zakresie produktów (...) wykonanych ze stali corten, tj. produktów o nazwach:

- a. (...);
- b. (...);
- c. (...);
- d. (...)(...);
- e. (...)(...);
- f. (...);
- g. (...);
- h. (...) (...) (...)
- i. (...);
- j. (...) (...);
- k. (...)
- l. (...) (...)
- m. (...);
- n. (...) (...)
- o. (...);
- p. (...);
- q. (...);

(dalej łącznie jako „produkty (...)” lub „produkty uprawnionej”),

przez obowiązaną ad. 1 w związku z produkcją, oferowaniem i sprzedażą przez obowiązaną ad. 1 swoich produktów wykonanych ze stali corten, tj. produktów o nazwach:

- a. (...) (...)

- b. (...)(...)
- c. (...)(...)
- d. (...)(...)
- e. (...)(...)
- f. PALENISKO(...)
- g. PALENISKO (...)
- h. PONTANNA(...)
- i. FONTANNA (...)
- j. FONTANNA (...)
- k. PODSTAWA (...)
- l. SKRZYNKI NA LISTY(...)
- m. SKRZYNKI NA LISTY (...)
- n. SKRZYNKI NA LISTY(...)
- o. SKRZYNKI NA LISTY(...)
- p. SKRZYNKI NA LISTY (...)
- q. STOJAK NA DREWNO(...)

(dalej łącznie jako „produkty obowiązanych”)

która narusza autorskie prawa majątkowe uprawnionej tj. roszczenia z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.aut.) w zw. z art. 17 u.p.aut. w zw. z art. 12 u.p.aut.;

2. o nakazanie obowiązanej ad. 1. zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na sprzecznym z dobrymi obyczajami oraz zagrażającym i naruszającym interes uprawnionej (jako przedsiębiorcy) naśladowaniu jej gotowych produktów przez obowiązaną ad. 1., tzn. produktów (...) w związku z produkcją, oferowaniem i sprzedażą produktów(...) przez obowiązaną ad. 1., tj. roszczenia z art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.) w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 u.z.n.k.;

3. o nakazanie zaniechania obowiązanej ad. 2. naruszania autorskich praw majątkowych uprawnionej w zakresie produktów (...) wykonanych ze stali corten, tj. produktów uprawnionej przez obowiązaną ad. 2. w zw. z produkcją, oferowaniem i sprzedażą przez obowiązaną ad. 2. swoich produktów wykonanych ze stali corten, tj. produktów obowiązanej, które to narusza autorskie prawa majątkowe uprawnionej, tj. roszczenia z art. 79 ust. 1 u.p.aut. w zw. z art. 17 u.p.aut. w zw. z art. 12 u.p.aut.;

4. o nakazanie obowiązanej ad. 2. zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na sprzecznym z dobrymi obyczajami oraz zagrażającym i naruszającym interes uprawnionej (jako przedsiębiorcy) naśladowaniu gotowych produktów uprawnionego przez obowiązaną ad. 2., tzn. produktów uprawnionego, w zw. z produkcją, oferowaniem i sprzedażą produktów (...) przez obowiązaną ad. 1., tj. roszczenia z art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 u.z.n.k.;

poprzez:

1. zakazanie obowiązanej ad. 1. – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania w tym celu produktów obowiązanych i nakazanie na czas trwania procesu, wycofania z obrotu na jej koszt tych produktów;
2. zajęcie – na czas trwania procesu – wszystkich znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązaną ad. 1. działalności gospodarczej, jej magazynach, sklepach a także u dystrybutorów obowiązanej ad. 1. oraz wszystkich innych miejscach, a także u osób trzecich, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, produktów obowiązanych, które to produkty naśladują produkty uprawnionej, a tym samym naruszają jej autorskie prawa majątkowe i stanowią czyn nieuczciwej konkurencji dokonywanej przez obowiązaną ad. 1);
3. zakazanie obowiązanej ad. 2) – na czas trwania procesu – produkowania oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania w tym celu produktów obowiązanych i nakazanie na czas trwania procesu, wycofania z obrotu na jej koszt tych produktów;
4. zajęcie – na czas trwania procesu – wszystkich znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązaną ad. 2) działalności gospodarczej, jej magazynach, sklepach a także u jej dystrybutorów oraz wszystkich innych miejscach, a także u osób trzecich, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, produktów obowiązanych, które naśladują produkty uprawnionej, a tym samym naruszają przysługujące jej autorskie prawa majątkowe i stanowią czyn nieuczciwej konkurencji dokonywany przez obowiązaną ad. 2);
5. zagrożenie na podstawie art. 756¹ k.p.c. obowiązanej ad. 1) i ad. 2) nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy w wysokości po 50.000,00 złotych, na wypadek naruszenia obowiązków wskazanych we wniosku, za każdy dzień naruszenia.

Uprawniona domagała się także zasądzenia kosztów postępowania.

Strona wnioskująca o udzielenie zabezpieczenia wskazała w uzasadnieniu wniosku, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rynku mebli wewnętrznych oraz produktów ozdobnych o przeznaczeniu ogrodniczym. Podała, iż w 2022 r. dowiedziała się o prowadzeniu przez obowiązaną (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. działalności gospodarczej z wykorzystaniem marki (...).

W ocenie uprawnionej, obowiązana ad. 1. dopuszcza się naruszenia przysługujących jej praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Działania obowiązanej ad. 1. Polegać mają na wykorzystaniu renomy uprawnionej i jej produktów oraz bezprawnym ich naśladowaniu.

Wezwanie obowiązanej ad. 1. do zaprzestania naruszeń pismem z dnia 31 marca 2022 r. – jako podano we wniosku, było bezskuteczne.

Stanowisko uprawnionej odnoszące się do obowiązanej ad. 1. aktualne pozostawało także w stosunku do (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B..

Uprawniona podała, że na stronie (...) wskazany jest (...), zamiast (...). Wskazuje to w ocenie strony, że aktualnie działalności wyczerpująca znamiona bezprawia, pozostaje po stronie obowiązanej ad. 2.

Uprawniona wskazała równolegle na identyczną strukturę właścicielską obu obowiązanych Spółek (tożsamość członków zarządu i wspólników), identyczny adres siedziby, tożsamy przedmiot działalności. Po wpisaniu zaś we wskazanej w KRS stronie internetowej obowiązanej ad. 1) ((...) otwiera się (...) gdzie sprzedawcą jest obowiązana ad. 2).

Uprawniona wskazała, że elementem charakterystycznym oferowanych przez nią produktów jest wykorzystanie stali corten. Uprawniona zarzuciła, że obowiązane bezprawnie kopiują i następnie oferują pod własną marką produkty wskazane w zestawieniu według uzasadnienia wniosku na kartach od 12 do 18 akt sprawy.

Produkty obowiązanych zostały wprowadzone na rynek, jak podała uprawniona, najwcześniej w latach 2020-2021. Jej produkty natomiast, istnieją na rynku na długo wcześniej (2013, 2016 rok)

Uprawniona powołała się na opinię biegłego, w której wskazano na oryginalny charakter jej produktów. Ta cecha stanowiła o uznaniu ich za utwory, co do których przysługiwać miały jej środki ochrony z u.p.aut.

Zdaniem uprawnionej, porównanie produktów stron prowadzi do wniosku o ich podobieństwie, które będzie prowadzić do pomyłek w identyfikowaniu marki.

W ocenie Sądu wnioski o udzielenie zabezpieczenia nie zasługiwały na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730(1) § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Stosownie do § 2 tego artykułu, interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Jak wynika z powyższego, dla zasadności zabezpieczenia niezbędne jest ustalenie, iż roszczenie, które ma zostać zabezpieczone, jest wiarygodne.

Równocześnie należy uprawdopodobnić, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie roszczenia zapadłego w sprawie lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Uprawniona wskazała na dwie podstawy prawne roszczeń, o których zabezpieczenie wносиła. Przywołała art. 79 ust. 1 u.p.aut. w zw. z art. 17 u.p.aut. w zw. z art. 12 u.p.aut oraz art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 u.z.n.k.

W ocenie Sądu uprawniona nie uczyniła prawdopodobnym roszczenia o ochronę autorskich praw majątkowych. Wskazanego zaniechania nie sanowała prywatna opinia, którą strona załączyła do wniosku.

Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy (por. art. 8 ust. 1 u.pr. aut.).

Wskazana okoliczność, uwzględniając stanowisko obowiązanej ad.1) wyrażone w odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszeń, stanowiło okoliczność sporną. Obowiązana zarzuciła w nim brak wykazania, by uprawnionej przysługiwały autorskie prawa do utworów (vide: strona 5 załącznika nr 18).

Na etapie niniejszego postępowania, brak uczynienia prawdopodobnym faktu autorstwa, dezaktualizował roszczenie o ochronę praw autorskich.

Zaznaczyć przy tym należy, iż z samego faktu zatrudniania przez uprawnioną projektantów nie wynika, że produkty objęte wnioskiem zostały stworzone przez nią. Nie podała kiedy miały powstać poszczególne utwory. kto z projektantów był jego autorem. Samo twierdzenie strony, nawet przy uwzględnieniu opinii sięgającej cech produktów, nie czyni prawdopodobnym, by prawa wyłączne do utworów przysługiwały uprawnionej.

Podkreślić przy tym należy, iż brak wskazania kiedy powstać miały produkty, dezawuował prawdopodobieństwo przysługiwania uprawnionej praw autorskich. Informacja ta jest istotna o tyle, że produkty o cechach tożsamyh z produktami uprawnionej były dostępne na rynku i oferowane przez różnych producentów, co wynikało z załączonych wydruków stron internetowych k. 430v-437v.

Wątpliwości Sądu budziła przy tym argumentacja uprawnionej odnosząca się do uznania jej produktów z utwory w rozumieniu Prawa autorskiego. Wsparta została prywatną opinią, która nie uprawdopodobniała charakteru produktów uprawnionej, jako utworów.

I tak, przy ocenie produktów E (podstawy) biegły wskazał, że w przestrzeni publicznej dostępne są podstawy także innych producentów, poza produktami uprawnionej i obowiązanej ad. 1. Dodał, iż nie stwierdził w „przestrzeni publicznej licznych form, wykazujących takie same cechy, co produkty” uprawnionej. Z faktu tego wyprowadził wniosek, że produkt uprawnionej „posiada unikalne cechy, co oznacza że jego charakter jest indywidualny i twórczy” (k. 331v). Na czym polegać miały „cechy unikalne” podstawy uprawnionej, w opinii nie wskazano.

Stojak na drewno pozostał w opinii uznany za pozbawiony indywidualnych cech (vide: k. 340v).

...

Cechą, jaka determinowała wnioski opinii, była nowość produktu w przestrzeni publicznej.

Wyjaśnić należy, iż sama cecha nowości nie definiuje utworu. Utwór musi cechować bowiem nadto osobiste (indywidualne) piętno twórcy (autora). Podążając za słusznym stanowiskiem doktryny „cecha nowości odnosi się (...) do faktu istnienia nowego wytworu intelektualnego w sensie ontologicznym, nei polega natomiast na interpretacji treści utworu, ocenie jego substratu pod kontem tego, czy stanowi nowe odkrycie, koncepcję czy też innowacyjne rozwiązanie dla określonego produktu. Elementy te nie są w ogóle chronione na gruncie prawa autorskiego (...) nawet mimo tego, że mogą być prezentowane po raz pierwszy (...). Pojęcie nowości koncentruje się więc na obiektywnym statusie wytworu intelektualnego, któremu można przypisać cechę samodzielności istnienia. (tak: Ustawy autorskie, Komentarze, Tom I pod red. R. Markiewicza, Wolters Kluwers, W-wa 2021, strona 48). Takich cech zabrakło w analizie produktów pod kontem utworów. Samo zaś pojęcie nowości nie jest wystarczające dla uznania, że spełniona jest przesłanka twórczości (por. wyrok Sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.10.2015 r. w sprawie I ACa 121/15).

Przy takim ustaleniu cecha oryginalności, indywidualnego charakteru definiująca utwór, nie została uprawdopodobniona.

Uprawniona nie uczyniła także prawdopodobnym roszczeń z w świetle zarzucanych obowiązany czynów z art. 13 ust. 1 i art. 3 uznk.

Sąd miał na względzie przeznaczenie produktów oferowanych przez strony. Są to przedmioty małej architektury. Ich używanie determinuje posiadanie wspólnych cech, które gwarantują ich funkcjonalności. Takie cechy sięgają umieszczenia paleniska na postumencie, donicy na nasadzenia z głębszą przestrzenią na ziemię, ławki z miejscem do siedzenia. Każda z tych cech, determinujących funkcjonalność produktu, uwzględniona została zarówno przez uprawnioną, jak i obowiązane. Mając przy tym na względzie prezentację produktów na wydrukach stron internetowych obowiązanej ad. 1 (k. 430v-437v), produkty oferowane przez uprawnioną nie były ani jedynymi (poza produktami obowiązanych), ani pierwszymi w przestrzeni publicznej.

Sama przy tym treść opinii dołączonej do wniosku przywoływała innych producentów produktów o cechach podobnych do cech oferty uprawnionej.

W konsekwencji zarzut naśladownictwa (kopiowania) produktów uprawnionej przez obowiązane Spółki, nie został uczyniony prawdopodobnym. O ile zgodzić należy się z tezą uprawnionej, że sporne produkty obowiązanych są podobne do produktów uprawnionej, o tyle istnienie w przestrzeni publicznej towarów o tożsamyh cechach nie pozwala na obronę wniosku o kopiowaniu produktów właśnie uprawnionej.

Nadto, uwzględniając przepis z art. 13 ust 2 u.z.n.k. wskazać należy, że produkty obowiązanej ad. 1) są oznaczone znakiem (...), co wynikało z treści pisma k. 427v-428. W takim stanie nie sposób uznać, by nabywca został

wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu, skoro oznaczenie producenta zostało na nim umieszczone. Okoliczności przeciwnej uprawniona nie uprawdopodobniła.

Uprawniona powołała się również na klauzulę generalną z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wskazując, iż działania obowiązanych naruszają dobry obyczaj, iż nikt nie powinien czerpać bezpodstawnie korzyści z cudzej pracy.

Uprawniona nie uprawdopodobniła jednak, by jej produkty stanowiły wynik jej pracy. Skoro bowiem w przestrzeni publicznej istniały tożsame rodzajowo towary, których cechy determinowane są ich funkcjonalnością, to udział pracy własnej w stworzeniu oferty handlowej wymagał uprawdopodobnienia. Powinności tej uprawniona nie wypełniła.

Odnotowania przy tym wymaga, że dowolnym pozostawał argument odnoszący się do renomy uprawnionej i jej produktów. Nie został on wsparty żadną argumentacją.

Dodać także należy, że uprawniona nie uprawdopodobniła na dzień oceny wniosku, by (...)sprzedawała produkty wskazane żądaniu.

Ze strony internetowej(...)wynika, że sprzedawcą jest obowiązana ad. 2). Z regulaminu zaś strony(...) z pkt. 2 pt. DEFINICJE ust. 2 wynika, że sprzedawcą jest (...) Sp. z o.o.

Uprawniona nie uczyniła także prawdopodobnym, by obowiązana ad. 2) produkowała sporne towary. Z uzasadnienia wniosku wynika jedynie, że za pośrednictwem strony internetowej prowadzi sprzedaż i oferuje do sprzedaży wskazane produkty.

Brak uprawdopodobnienia roszczeń, czyni zbędnym ocenę interesu prawnego.

Sąd jednak odniesie się do argumentacji uprawnionej.

Zdaniem Sądu, strona wnioskująca nie uczyniła prawdopodobnym także interesu prawnego w udzielaniu zabezpieczenia.

Przywołany spadek zysków uprawnionej nie czynił zadość powinności strony w zakresie wykazania tej przesłanki, warunkującej udzielenie zabezpieczenia.

Po pierwsze, zestawienie zysków przywołane w uzasadnieniu wniosku, zdawało się sięgać całej grupy (...) /vide: karta 29, pkt. 55/. Jak podano zaś we wniosku, uprawniona prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale także („praktycznie”) w całej Europie zachodniej i środkowo – wschodniej.

Jaki wpływ na spadek zysków miała działalność obowiązanych w odniesieniu do Polski, pozostało bez wyjaśnienia.

Po drugie, do notorii powszechnej należy spadek obrotów przedsiębiorców w związku z ogólnoswiatowym kryzysem gospodarczym, który ma swe źródło w pandemii, a kolejne w wojnie w Ukrainie. Sięga on końca 2019 roku/początku roku 2020 i posiada tendencję wzrostową. Nie ma zatem uzasadnienia brak zakładanego zysku przez uprawnioną, który warunkować miała działalność obowiązanych skoro kryzys gospodarczy pogłębia się i odczuwają go niemal wszystkie przedsiębiorstwa w obliczu topniejących nastrojów konsumpcyjnych i zasobności samych konsumentów. Konkurencja na runku produktów małej architektury ogrodowej zdaje się nie mieć wpływu na spadek zysków uprawnionej.

Po trzecie, uprawniona zajmuje się szeroką gamą produktów małej architektury. Obejmuje ona nie tylko gazowe paleniska, ławki z donicą, paleniska w kształcie okręgu, kwadratu, fontanny, podstawy, skrzynki na listy, stojaki na drewno. Sięga także donic, murów oporowych, obrzeży, ścian, paneli /vide: oferta produktów uprawnionej na stronie (...)

Produkty obowiązanych wskazane we wniosku stanowią zatem tylko część z bogactwa produktów uprawnionej. W konsekwencji, asocjacja spadku zysków grupy (...) z działalnością gospodarczą obowiązanych jawiła się jako dowolna.

Uprawniona nie wyjaśniła promowanej tezy w zakresie interesu prawnego w odniesieniu do oferty obowiązanych, rozciągając ją na całą działalność grupy(...) w Europie zachodniej i środkowo – wschodniej i całą gamę jej oferty.

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak sentencji postanowienia na podstawie art. 730(1) § 1 k.p.c. a contrario.

(...)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2023 r.