

UZASADNIENIE

Uprawniona G. M. złożyła wniosek o zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw do wzorów przemysłowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez nakazanie obowiązanej W. Z.:

1. zaniechania naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego (...)o następującym wyglądzie:

polegającego na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu ubranek pozabiegowych dla zwierząt w kształcie zbliżonym do (...), których cechami charakterystycznymi są:

- (...)

- (...)

- (...)

w szczególności o następującym wyglądzie:

tj. ubranek pozabiegowych, w których został uzewnętrzniony wzór wspólnotowy Wnioskodawcy nr (...)

2. zaniechania przez uczestnika popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę wnioskodawcy polegających na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu ubranek pozabiegowych dla zwierząt opisanych w pkt I ppkt 1 tj. ubranek pozabiegowych stanowiących wprowadzające w błąd naśladownictwo produktów wnioskodawcy i noszące cechy pasożytnictwa, w szczególności o następującym wyglądzie:

poprzez zakazanie uczestnikowi – na czas trwania postępowania – produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu ubranek pozabiegowych o cechach opisanych w punkcie I ppkt 1 powyżej i w szczególności o następującym wyglądzie:

2. na podstawie art. 756² k.p.c. w zw. z art. 1050¹ k.p.c. i art. 1051¹ k.p.c. – w przypadku udzielenia zabezpieczenia, wniosła o zagrożenie uczestnikowi zapłaty sumy 200 zł na rzecz uprawnionej za każdy dzień naruszania obowiązków przez pozwaną.

Uprawniona wskazała, że postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku – XVII Wydział Własności Intelektualnej wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia uprawnionej w kształcie wskazanym powyżej (sygn. akt XVII GWz 11/21).

Uprawniona podniosła, że obowiązana nie przestrzega nałożonych na nią obowiązków w drodze postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczeń, gdyż w dniu 14 czerwca 2022 r. nabyła ubranko pooperacyjne wprowadzane przez obowiązaną do obrotu.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia miał wyrażać się w zapewnieniu uprawnionej należytej ochrony prawnej poprzez niedopuszczenie do ponoszenia przez nią dalszych konsekwencji naruszenia jej praw własności intelektualnej. Uprawniona stwierdziła też, że zabezpieczenie w przepisany kształcie nie obciąża obowiązanej ponad potrzebę, ponieważ dalej może ona prowadzić działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży ubranek pozabiegowych z wyłączeniem danego modelu.

Obowiązana wniosła o odrzucenie wniosku ewentualnie o pozostawienie go bez rozpoznania. W przypadku uznania, że wniosek nadaje się do rozpatrzenia wniosła o jego oddalenie.

Obowiązana przypomniała argumenty dotyczące braku indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego uprawnionej oraz jego uwarunkowanie wyłącznie cechami technicznymi. Ponadto, obowiązana przedstawiła nowe

okoliczności dotyczące zakończonego postępowania unieważnieniowego toczonego przez Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, gdzie Urząd ten zdecydował się nie unieważniać wzoru uprawnionej.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek uprawnionej nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730¹ § 2 k.p.c. w zw. z art. 755 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Porządkując zagadnienia formalne, Sąd wskazuje, że nie przychylił się do wniosku strony obowiązanej o odrzucenie wniosku lub pozostawienie go bez rozpoznania. Rację ma strona obowiązana twierdząc, że polski ustawodawca nie przewidział instytucji przedłużenia zabezpieczenia. W związku z tym, wniosek uprawnionej podlegał rozpoznaniu w odrębnym postępowaniu jako nowy wniosek o zabezpieczenie roszczeń.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 października 2021 r., sygn. akt XVII GWz 11/21 zostało ograniczone rocznym okresem obowiązywania zakazów w nim przewidzianych. Upływanie tego okresu sprawia, że zabezpieczenie upada. Nie sprawia natomiast w żadnym wypadku, że pomiędzy stronami sprawa zostaje prawomocnie przesądzona. O powyższym stanowi chociażby fakt, że strony wciąż prowadzą spór w kwestii zabezpieczanych roszczeń w sprawie głównej o sygnaturze XVII GW 208/21 przed tutejszym Sądem. Tymczasem art. 730 § 2 k.p.c. wprost przewiduje, że strona może żądać zabezpieczenia w toku postępowania w celu tymczasowego uregulowania sytuacji prawnej. W sprawie nie zachodziły żadne inne okoliczności uzasadniające odrzucenie wniosku, należało więc rozpoznać go merytorycznie.

Wyznaczenie konkretnego okresu obowiązywania zabezpieczenia ma funkcję stymulacyjną polegającą na zmotywowaniu strony do sprawnego prowadzenia postępowania. Przede wszystkim pełni jednak funkcję weryfikacyjną, gdyż to strona uprawniona zostaje zobowiązana do aktywnego działania polegającego na uprawdopodobnieniu przed sądem, że okoliczności, dla których zabezpieczenie zostało orzeczone, nie zdezaktualizowały się.

W ocenie Sądu, okoliczności podnoszone przez stronę obowiązaną w postępowaniu głównym i odpowiedzi na wniosek o udzielenie zabezpieczenia skutecznie uniemożliwiają orzeczenie kolejnego zabezpieczenia.

Oprócz wielokrotnie powtarzanej argumentacji dotyczącej podobieństwa obu produktów, jedynym argumentem strony uprawnionej było dalsze wprowadzanie przez obowiązaną do obrotu produktów objętych zabezpieczeniem. Na tę okoliczność strona uprawniona przedstawiła dowód w postaci paragonu fiskalnego z dnia 14 czerwca 2022 r. opiewającego na kwotę 40 zł za „Usługi weterynaryjne” (k. 23). Sąd nie dał wiary twierdzeniom uprawnionej w tym zakresie. Paragon dotyczący sprzedaży „Usług weterynaryjnych” oraz zdjęcie ubranka pozabiegowego obowiązanej nie świadczą jeszcze o tym, że obowiązana w rzeczywistości łamała postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 października 2021 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XVII GWz 11/21. Na powyższe przekonanie wpływ miała również faktura przedstawiona przez obowiązaną, gdzie występuje nazwa „Ubranko pooperacyjne” zamiast ogólnego sformułowania „Usług weterynaryjnych” (k. 52).

Abstrahując od powyższej argumentacji uprawnionej należy wskazać, że obowiązana wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie wzoru wspólnotowego uprawnionej. Uzasadniając je wskazała, że w obrocie prawnym istnieją dwa wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP wzory przemysłowe, które posiadają podobny zestaw cech, co wzór wspólnotowy uprawnionej. Takie zestawienie, w ocenie obowiązanej, miało świadczyć o tym, że ich wygląd dyktowany jest funkcją techniczną, a nie tworzą indywidualny charakter produktu uprawnionej. Te minimalne różnice pomiędzy wzorami poprzez analogię obowiązana odniosła również do swojego produktu. Z tego tytułu obowiązana wywiodła, iż jej produkt nie narusza wzoru wspólnotowego uprawnionej, a jeżeli narusza to w konsekwencji prowadzić to musi do unieważnienia wzoru wspólnotowego uprawnionej jako naśladowującego wcześniej zarejestrowane wzory przemysłowe.

O ile EUIPO nie doszedł do wniosku, że wzór wspólnotowy (...) (niemal tożsamy ze wzorem wspólnotowym (...)) podlega unieważnieniu, o tyle nie sposób pominąć innych orzeczeń polskich sądów, które dochodziły do odmiennych wniosków operując na analogicznie skonstruowanych ubrankach pooperacyjnych o tych samych stałych elementach (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. II GSK 796/11). Okoliczności te nie były znane Sądowi na etapie pierwotnego orzekania o zabezpieczeniu i niejako zdezaktualizowały uprawdopodobnienie roszczenia przez uprawnioną.

Nowych okoliczności faktycznych uprawniona nie przedstawiła, więc Sąd operuje głównie w zakresie wykładni prawa i kreowania własnej perspektywy poinformowanego użytkownika, która na tym etapie postępowania nie została jeszcze sformułowana. Jak zostało natomiast uwidocznione, temat ubranek pooperacyjnych dla zwierząt stwarza znaczące rozbieżności w orzecznictwie, które nie pozwalają na tym etapie postępowania przyznać jednej ze stron pierwszeństwa w używaniu danego wzoru ubranka. W związku z tym, Sąd doszedł do przekonania, że nieuzasadnionym byłoby dalsze zakazywanie obowiązanej prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Zarówno produkty uprawnionej jak i obowiązanej oraz wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP wzory przemysłowe różnią się od siebie, jednak różnice te są bardzo subtelne. Co ważniejsze, sposób postrzegania danej cechy wzoru jako wymuszonej funkcją, jaką pełni lub też w pełni zależnej od woli twórcy jest na tyle różnorodny, że Sąd nie widzi możliwości przesądzenia tej kwestii na etapie postępowania zabezpieczającego bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego.

Sąd uznał również, że zakazanie obowiązanej wprowadzania do obrotu spornych produktów obciążałoby ją ponad potrzebę. Jak wskazała obowiązana, ubranka pooperacyjne stanowią główny produkt wprowadzany przez nią na rynek. Dodatkowo, obowiązana wykazała, że rok 2022 zakończyła ze stratą i istniejące zabezpieczenie grozi zamknięciem jej działalności i wyeliminowaniem z rynku.

Z uwagi na powyższe i wysoce sporny charakter roszczenia, którego uprawdopodobnienie zdezaktualizowało się w obliczu przedstawienia nowych okoliczności, Sąd zdecydował o oddaleniu wniosku.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

(...)