

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Warszawie

spraw połączonych z wniosku **F T spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółki komandytowej w N

z udziałem **J P** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K

- o udzielenie zabezpieczenia, zobowiązanie do udzielenia informacji i zabezpieczenie dowodów

postanawia:

1. oddalić wnioski;
2. zasądzić od **F T** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w N na rzecz **J P** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K kwotę 1.234 (tysiąc dwieście trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

I. Oddalenie wniosku złożonego w sprawie sygn. akt XXII GWo 15/14:

18 marca 2014 r. FT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w N wniosła:

1. na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt. 2 p.w.p. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, o zobowiązanie JP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K do:

a. udzielenia wszelkich informacji o pochodzeniu oferowanych i wprowadzanych przez obowiązującą do obrotu lub wystawianych na targach lub wystawach towarach pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamych pod inną nazwą, w szczególności poprzez wskazanie danych identyfikujących producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz poprzednich posiadaczy tych towarów, a w przypadku posiadania dostępu lub możliwości, zgodnego z prawem, uzyskania dostępu do dokumentacji technicznej wykorzystywanej w produkcji tych towarów, również udzielenia informacji o pochodzeniu tej dokumentacji,

b. udzielenia wszelkich informacji i danych identyfikujących przeszłych, aktualnych lub przewidzianych odbiorców hurtowych towarów wskazanych w lit. a (z podziałem na poszczególne towary) oraz podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną tych towarów (z podziałem na poszczególne towary),

c. udzielenia wszelkich informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, trzymanych lub zamówionych towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary),

d. udzielenia wszelkich informacji o ilości towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary) pozostających w magazynach J P lub w inny sposób gotowych do wprowadzenia do obrotu,

e. udzielenia wszelkich informacji o cenach uiszczonych przez odbiorców towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary), w tym przez odbiorców hurtowych, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną tych towarów oraz odbiorców detalicznych,

2. na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt. 1 p.w.p. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporządzenia 6/2002, o zabezpieczenie dowodów:

- a. zbiorników na paliwo oferowanych dotychczas przez JP pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, znajdujących się w magazynach należących do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej działalności przez J P,
 - b. materiałów i narzędzi, w tym form, wykorzystywanych przez J P do produkcji zbiorników JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub zbiorników tożsamyh pod inną nazwą,
 - c. dokumentacji rachunkowej zawierającej wykaz dochodów uzyskiwanych przez J P z tytułu oferowania i wprowadzania przez Przeciwnika do obrotu lub wystawiania na targach lub wystawach towarów pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą,
 - d. dokumentacji magazynowej zawierającej wykaz ilości towarów pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, znajdujących się na dzień złożenia wniosku w magazynach należących do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej działalności przez J P,
 - e. dokumentacji zawierającej wykaz producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz poprzednich posiadaczy towarów pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, jak również wykaz przeszłych, aktualnych lub przewidzianych odbiorców hurtowych tych towarów, podmiotów prowadzących ich sprzedaż detaliczną oraz odbiorców detalicznych tych towarów,
 - f. korespondencji, w tym korespondencji mailowej, między J P a JM Ltd., w zakresie w jakim korespondencja ta dotyczy przekazywania informacji związanych z towarami pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, w tym towarów, których projektowanie zostało zlecone przez F Ltd.,
3. na podstawie art. 755 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporządzenia 6/2002, wniosła o ustanowienie zakazu zbywania, eksportowania, oferowania, wystawiania na targach i wystawach przez JP zbiorników na paliwa oferowanych dotychczas przez obowiązaną pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą.

JP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K zażądała oddalenia wniosku.

Sąd ustalił:

F T spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w N jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 20 III

2012 r. pod nr 001318653-0001. Wzór zgłoszony dla zbiorników na paliwo przedstawia się



następująco:

(dowód: świadectwo rejestracji OHIM k.62-64)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw państw członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, przy czym uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub kilka okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby

naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione w świadectwie rejestracji. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub groźących naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce. (art. 89 ust.1)

Na zasadzie ust. 2 art. 89, sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie sankcji wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze środki ochrony wzoru przemysłowego przed naruszeniem, nieznane rozporządzeniu, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony wzoru wspólnotowego. Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1, dającego uprawnionemu możliwość żądania zapłaty odszkodowania i zwrotu nienależnie uzyskanych przez naruszciciela korzyści,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w

szczegółności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów państwa członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, które są przewidziane na mocy prawa tych państw dla krajowego wzoru przemysłowego.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. 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 obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez 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 postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uprawnionemu służą także żądania określone w art. 286¹ p.w.p., zgodnie z którym, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie :

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne lub

prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;

2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286¹ p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono całkowicie odmienny charakter, będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 p.a.p.p. Różni się jednak od tego przepisu ograniczeniem żądania wyłącznie do udzielenia informacji.

Na tym etapie postępowania uprawniony nie tylko nie musi, ale często nawet nie może precyzyjnie formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Powinien je jednak określić rodzajowo, wskazując przeciwko komu zamierza z nimi wystąpić, czy będą to żądania zakazowe, odszkodowawcze, czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Każde z tych roszczeń może bowiem uzasadniać udzielenie odmiennych informacji. Ustawodawca używa w art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. określenia **informacje niezbędne**, w znaczeniu takich, których udostępnienie jest konieczne ze względu na potrzebę przedstawienia przez uprawnionego już w pozwie (art. 207 § 6 k.p.c.) twierdzeń i dowodów na ich poparcie odnoszących się do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą mu na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) Uprawniony nie może być także zobowiązany do wniesienia pozwu.

Spółka F T twierdzi, że zamierza dochodzić względem obowiązanej wszystkich roszczeń przyznaných w art. 89 ust. 1 rozporządzenia oraz w art. 292 w zw. z art. 287-291 i art. 286 p.w.p. Szczegółowe wyjaśnienia zawarte w pkt 3. uzasadnienia wskazują jednak na to, że żądane informacje nie są niezbędne dla dochodzenia żądań, mają raczej służyć zgromadzeniu materiału dowodowego, który może się okazać przydatny w przyszłym procesie. Sąd jest przekonany, że uzyskanie informacji żądanych w tak szerokim zakresie, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinno być poprzedzone wykazaniem (uprawdopodobnieniem w wysokim stopniu) faktu naruszenia. Na tym etapie żądanie uznać należy za nieusprawiedliwione. Należy przy tym zauważyć, że

wnioskodawczyni żąda także informacji, do których dostępu nie może uzyskać na podstawie art. 286¹ ust. 1 p.w.p. (np. o pochodzeniu dokumentacji technicznej, o liczbie zmagazynowanych produktów)

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest **uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej**, w niniejszej sprawie naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w OHIM pod nr 001318653-0001. Nie jest ono tożsame z obowiązkiem udowodnienia zasadności roszczenia. Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w *sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz **w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda**, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

W przekonaniu Sądu, wniosek z pkt 1. nie spełnia wymogów określonych w art. 286¹ ust. 1 p.w.p. W jego motywach uprawniona przedstawia szereg okoliczności odnoszących się do stworzenia projektu, relacji stron, ich współpracy, które dla naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nie mają istotnego znaczenia. Równocześnie zaniedbuje ona przedstawienia istotnych twierdzeń i dowodów mogących stanowić podstawę uznania przez Sąd, że wzór przemysłowy zawarty lub zastosowany w produkcie obowiązanej jest podobny do wzoru RDC-001318653-0001, przede wszystkim zaś przedstawienia wzoru w wersji zarejestrowanej oraz kwestionowanego produktu J P.

Rozstrzygnięcie sporu o naruszenie tego rodzaju prawa wymaga w pierwszej kolejności określenia zakresu ochrony, granic wyłączności używania przez uprawnionego zarejestrowanego wzoru.

W tym przypadku, wzór zarejestrowany dla zbiorników na paliwo został zarejestrowany w jednym tylko rzucie, jako fotografia produktu usytuowanego na podłożu, z widocznymi elementami tła. Nie jest rzeczą Sądu badanie przyczyn odmienności treści zgłoszenia (k.55-61) i decyzji o rejestracji (świadcstwa OHIM k.62-64), która jest decydująca dla określenia przedmiotu ochrony. Należy jednak zauważyć, że kopia świadectwa załączona do wniosku przedstawia wzór w wersji czarno-białej, choć w bazie OHIM jest on przedstawiony w kolorach.

Oznacza to, że przedmiotem ochrony jest dwuwymiarowe przedstawienie wszystkich widocznych na fotografii elementów (w tym podłoża i tła) w ich konkretnym układzie i kolorystyce. Bez znaczenia jest w tym przypadku wskazanie przy zgłoszeniu zbiorników na paliwo, które z natury mają przestrzenną postać i nie zawsze są posadowione na podłożu łączonym z trawy i kostki brukowej, wzory wspólnotowe są bowiem chronione jako takie, bez ograniczenia do produktu, którego wskazanie ma charakter porządkowy (art. 36 ust. 6 rozporządzenia). Ewentualnie może ono służyć określeniu zakresu swobody twórczej.

Nie można zasadnie twierdzić o istnieniu wyłączności używania czegoś, co nie zostało przedstawione w świadectwie rejestracji. Jeśli spółka F T chciała chronić trójwymiarową postać zbiornika, wzór powinien być zarejestrowany w trójwymiarze, z wykorzystaniem siedmiu dopuszczalnych jego rzutów, przedstawiających produkt w sposób całościowy, z wyłączeniem elementów, które nie stanowią przedmiotu rejestracji.

W ocenie Sądu, nie można uznać, że przestrzenny wzór przemysłowy zastosowany w kwestionowanych produktach (zbiornikach paliwa) J P nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba korzystająca z tego rodzaju zbiorników, odmiennego ogólnego wrażenia od wzoru RDC-001318653-0001, są one bowiem całkowicie nieporównywalne. Konieczne jest jednak wskazanie na sposób przedstawienia przedmiotu naruszenia na bardzo niewyraźnych, czarno-białych kserokopiach fotografii (k.103-113, 125-128, 426-427), które utrudniają dokonanie przez Sąd zasadniczej dla rozstrzygnięcia sporu, kwestii podobieństwa.

Uzupełniając tylko należy wyjaśnić, że nawet przy trójwymiarowym, całościowym przedstawieniu wyglądu jej zbiornika jako wzoru wspólnotowego, ocena naruszenia prawa wyłącznego spółki F T wymagałaby wyjaśnienia kwestii: zakresu swobody twórczej przy opracowywaniu tego rodzaju wzorów, ich elementów funkcjonalnych, precyzyjnego zdefiniowania zorientowanego użytkownika, sposobu postrzegania przezeń wzorów stron (całościowego i w poszczególnych elementach), a ponadto przedstawienia kwestionowanego produktu (lub produktów, jeśli różny jest wygląd zbiorników JFC TruckTank, JFC5000 Diesel i JFC5000AdBlue®) w sposób umożliwiający sądowi dokonanie oceny podobieństwa. W tym zakresie, zgromadzenie materiału dowodowego wymaga dołożenia szczególnej staranności. Twierdząc o naruszeniu jej prawa wnioskodawczymi nie przedstawiła jednak fotografii, które mogłyby potwierdzać słusność jej żądań.

Zaoferowane dowody ze złej jakości kserokopii świadectwa rejestracji OHIM i fotografii kwestionowanego produktu wyłączają uznanie za uprawdopodobniony w stopniu wysokim fakt naruszenia przez spółkę J P prawa F T do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 001318653-0001 w sposób zdefiniowany w art. 10 cyt. rozporządzenia oraz uprawdopodobnienia

roszczeń wynikających z tego naruszenia. **Żądania udzielenia zabezpieczenia, zabezpieczenia dowodów oraz zobowiązania do udzielenia informacji podlegają zatem oddaleniu jako nieuzasadnione i nieuprawdopodobnione. (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.p. oraz art. 730¹ § 1 k.p.c.)**

W odniesieniu do żądania udzielenia zabezpieczenia objętego pkt 3. Sąd pragnie dodatkowo wyjaśnić, że w samym wniosku spółka FT nie wskazała przyszłych roszczeń, a jedynie sposoby ich zabezpieczenia oraz, jako podstawę prawną, art. 90 ust. 1 rozporządzenia. Zobowiązana przez Sąd, w piśmie procesowym z 10 IV 2014 r. wyjaśniła, że ich treścią jest żądanie orzeczenia przez sąd zniszczenia wyrobów oferowanych dotychczas przez J P pod nazwą JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, jako wyrobów, które naruszają prawa wyłączne przysługujące spółce F T (w postaci zarejestrowanego wzoru wspólnotowego o numerze 001318653-0001) i tym samym których zbywanie, eksportowanie, oferowanie, wystawianie przez J P stanowi czynny nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Wskazanie ustawy z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, jako podstawy prawnej przyszłego żądania nie wiązało się jednak z przedstawieniem twierdzeń o faktach, a tym bardziej dowodów na poparcie zarzutu o naruszeniu interesów gospodarczych uprawnionej. Spółka F T nie wykazała w żaden sposób swego pierwszeństwa rynkowego, ani przesłanek określonych przepisami, na które się powołała. Nie przedstawiła nawet swego produktu, tak aby możliwe było stwierdzenie naśladownictwa. Pominęła konieczność wykazania w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 ryzyka konfuzji konsumenckiej. Zarzut odnoszący się do czynu stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. został sformułowany przez nią w sposób nie do końca zrozumiały, odbiegający od przyjętego w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej rozumienia tego przepisu.

Pomijając fakt naruszenia interesów gospodarczych wnioskodawczyni, niczym nieuzasadnione jest sięganie po najbardziej dotkliwą dla konkurenta rynkowego sankcję, jaką jest zniszczenie produktów, w sytuacji gdy ryzyko konfuzji może być usunięte przez ich należyte oznaczenie. Roszczenie z art. 18 ust. 2 u.z.n.k. nie może być zatem uznane za uprawdopodobnione, jak tego wymaga art. 730¹ § 1 k.p.c.)

II. Oddalenie wniosku złożonego w sprawie sygn. akt XXVIGo 28/14:

21 marca 2014 r. spółka F T wniosła:

1. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. o zobowiązanie spółki J P do:

a. udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych i wprowadzanych przez obowiązującą do obrotu lub wystawianych na targach lub wystawach towarach pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, w szczególności poprzez wskazanie danych identyfikujących producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz poprzednich posiadaczy tych towarów, a w przypadku posiadania dostępu lub możliwości, zgodnego z prawem, uzyskania dostępu do dokumentacji technicznej wykorzystywanej w produkcji tych towarów, również udzielenia informacji o pochodzeniu tej dokumentacji,

b. udzielenia wszelkich informacji i danych identyfikujących przeszłych, aktualnych lub przewidzianych odbiorców hurtowych towarów wskazanych w lit. a (z podziałem na poszczególne towary) oraz podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną tych towarów (z podziałem na poszczególne towary),

c. udzielenia wszelkich informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary),

d. udzielenia wszelkich informacji o ilości towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary) pozostających w magazynach J P lub w inny sposób gotowych do wprowadzenia do obrotu,

e. udzielenia wszelkich informacji o cenach uiszczonych przez odbiorców towarów, o których mowa w lit. a (z podziałem na poszczególne towary), w tym przez odbiorców hurtowych, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną tych towarów oraz odbiorców detalicznych,

2. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt. 2 p.a.p.p. o zobowiązanie spółki J P do udostępnienia:

a. dokumentacji rachunkowej zawierającej wykaz dochodów uzyskiwanych przez J P z tytułu oferowania i wprowadzania przez obowiązującą do obrotu lub wystawiania na targach lub wystawach towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamyh pod inną nazwą,

b. dokumentacji magazynowej zawierającej wykaz ilości towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, znajdujących się na dzień złożenia niniejszego wniosku w magazynach należących do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej działalności przez JP,

c. dokumentacji handlowej zawierającej wykaz producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz poprzednich posiadaczy towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamyh pod inną nazwą, jak również wykaz przeszłych, aktualnych lub przewidzianych odbiorców hurtowych tych towarów, podmiotów prowadzących ich sprzedaż detaliczną oraz odbiorców detalicznych tych towarów,

3. w przypadku nieuwzględnienia żądania z pkt. 2, na podstawie art. 310 k.p.c., o zabezpieczenie dowodów:

a. dokumentacji rachunkowej zawierającej wykaz dochodów uzyskiwanych przez J P z tytułu oferowania i wprowadzania przez obowiązującą do obrotu lub wystawiania na targach lub wystawach towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamy pod inną nazwą,

b. dokumentacji magazynowej zawierającej wykaz ilości towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamy pod inną nazwą, znajdujących się na dzień złożenia niniejszego wniosku w magazynach należących do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej działalności przez J P,

c. dokumentacji handlowej zawierającej wykaz producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz poprzednich posiadaczy towarów pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamy pod inną nazwą, jak również wykaz przeszłych, aktualnych lub przewidzianych odbiorców hurtowych tych towarów, podmiotów prowadzących ich sprzedaż detaliczną oraz odbiorców detalicznych tych towarów,

4. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 p.a.p.p., alternatywnie na podstawie art. 310 k.p.c, o zabezpieczenie dowodów:

a. zbiorników na paliwo oferowanych dotychczas przez J P pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamy pod inną nazwą, znajdujących się w magazynach należących do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej działalności przez J P,

b. korespondencji, w tym korespondencji mailowej, między J P a J Ltd., w zakresie w jakim korespondencja ta dotyczy przekazywania informacji związanych z towarami pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600, lub towarów tożsamy pod inną nazwą, w tym towarów, których projektowanie zostało zlecone przez F Ltd.,

5. na podstawie art. 755 § 1 pkt 2 k.p.c., o ustanowienie zakazu zbywania, eksportowania, oferowania, wystawiania na targach i wystawach przez J P zbiorników na paliwa oferowanych dotychczas przez obowiązującą pod nazwą JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towarów tożsamy pod inną nazwą,

6. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 p.a.p.p., alternatywnie na podstawie art. 730¹ k.p.c, o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego F T do kwoty 920.400 zł, poprzez:

a. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego J P prowadzonego przez Bank BPH SA pod numerem EUR 90 1060 0076 0000 3800 0008 4054,

b. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego J P prowadzonego przez Bank BPH SA pod numerem PL 55 1060 0076 0000 4042 7014 6806.

Na rozprawie 28 kwietnia 2014 r. pełnomocnik uprawnionej wyjaśnił, że żądane informacje mają dotyczyć okresu od 15 października 2013 r. do daty zakończenia postępowań głównych w sprawie małych i dużych zbiorników. Stwierdził, że utworem jest nie dokumentacja projektowa, lecz sam utwór, kształt, cechy zewnętrzne zbiorników typu Fortis Box, kształt i konstrukcja zbiornika Fortis Box zdefiniowana jakby za pośrednictwem dokumentacji projektowej J M. To jest jeden utwór. Twórcami są pracownicy spółki FT, w tym w szczególności prezes M. Prawa autorskie majątkowe przeszły na spółkę na podstawie art. 12 p.a.p.p.

J P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K zażądała oddalenia i tego wniosku, zaprzeczając, że spółce F T nie przysługują autorskie prawa majątkowe. Wskazała, że wnioskodawczyni żąda raczej ochrony idei niż utworu.

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 II 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, osoba mająca w tym interes prawny może wystąpić o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1 p.a.p.p., tj.: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu) oraz wydania uzyskanych korzyści.

Obszernie umotywowany wniosek spółki FT nie zawiera podstawowych elementów, które pozwoliłyby Sądowi poczynić ustalenia o okolicznościach istotnych dla rozstrzygnięcia sporu i ocenić przyszłe roszczenia pod kątem ich uprawdopodobnienia. W szczególności wnioskodawczyni nie wskazuje wyraźnie, co jest przedmiotem ochrony utworem, prawdopodobnie wzorem przemysłowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 p.a.p.p. (zbiorniki Fortis Box jako rozwiązanie techniczne, kształt i konstrukcja zbiornika Fortis Box zdefiniowana jakby za pośrednictwem dokumentacji projektowej JM) Nie dowodzi jego twórczego i indywidualnego charakteru. Nie wskazuje twórcy. (art. 8 p.a.p.p.) Nie przedstawia dokumentów potwierdzających nabycie przez spółkę autorskich praw majątkowych.

Sąd pragnie wyjaśnić, że na gruncie powołanej ustawy, prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25 IV 1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 p.a.p.p.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje ex lege, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.), albo przez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych.

Autorskie prawa majątkowe spółki F T są kwestionowane przez obowiązającą. W oparciu zaś o wewnętrznie sprzeczne i nie poparte dowodami z dokumentów twierdzenia wnioskodawczynie, Sąd nie ma możliwości ustalenia, co jest utworem, a co jego egzemplarzem, czy i w jakim zakresie chronionymi prawami dysponuje F T. Wnioski zmierzające do uzyskania informacji i dostępu do dokumentów, zabezpieczenia dowodów i roszczeń opartych na podstawie art. 79 ust. 1 p.a.p.p. podlegają zatem oddaleniu jako całkowicie nieuzasadnione. (*a contrario* art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 p.a.p.p. oraz art. 730¹ § 1 k.p.c.)

Należy przy tym, wyjaśnić, że sformułowane w uzasadnieniu wniosku zarzuty dotyczące dopuszczenia się przez spółkę JP licznych czynów nieuczciwej konkurencji, a przez to naruszenia interesów gospodarczych spółki F T pozostaje bez związku z żądaniami udzielenia zabezpieczenia, zabezpieczenia dowodów oraz zobowiązania do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów, odnoszącymi się do roszczeń określonych w art. 79, w trybie art. 80 p.a.p.p. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera unormowania stanowiącego odpowiednik art. 80 p.a.p.p. i art. 286¹ p.w.p.

Aby skutecznie żądać uzyskania zabezpieczenia roszczeń z art. 18 u.z.n.k. oraz zabezpieczenia dowodów w trybie art. 310 k.p.c., wnioskodawczynie powinna przedstawić twierdzenia i dowody na ich poparcie oraz sformułować przyszłe żądania w sposób adekwatny do każdego z działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Ramy tego uzasadnienia czynią przy tym zbędnym odniesienie się przez Sąd do licznych drobniejszych kwestii, które dodatkowo przemawiają przeciwko uwzględnieniu wniosków spółki FT.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.