

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolszewie**

z udziałem **B. W.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. oddalić wniosek;
2. zwrócić B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolszewie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej.

UZASADNIENIE

29 kwietnia 2019 r. B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez B. W. naruszania patentu nr PAT.228500 pt. „...” poprzez:

- a. zakazanie obowiązanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży oraz reklamowania towarów w postaci wiatrownic o nazwie handlowej VENECJA,
- b. zajęcie, znajdujących się w posiadaniu obowiązanego, towarów w postaci wiatrownic o nazwie handlowej VENECJA, w miejscach prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej.

Wniosła także o zagrożenie obowiązanemu, w trybie art. 756² k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 20.000 zł za każdy dzień naruszenia któregośkolwiek z obowiązków zaniechania nałożonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd ustalił, że:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolszewie od ponad 25 lat jest obecna na rynku materiałów budowlanych dostarczając rozwiązania dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i rolnictwa. Uprawniona jest laureatem wielu prestiżowych nagród, była wielokrotnie nagradzana w branżowych konkursach. Jej produkty trafiają do klientów na całym świecie. Swą pozycję na rynku uprawniona zawdzięcza m.in. innowacyjnym rozwiązaniom. Jednym z wiodących produktów oferowanych przez spółkę B. są pokrycia dachowe, w tym wiatrownice. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.91-100)

27 czerwca 2014 r. uprawniona zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek pt. „...”, o czym ogłoszono 4 stycznia 2016 r. Decyzją wydaną 23 listopada 2017 r. uzyskała prawo z patentu na ten wynalazek nr 228500, które zawiera jedno zastrzeżenie niezależne: 1. Wiatrownica do blachodachówek, którą stanowi ukształtowany przestrzennie arkusz blachy, mający powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię wewnętrzną, zaopatrzona w ścianę boczną i górną półkę odgiętą od ściany bocznej zasadniczo pod kątem prostym znamienna tym, że ściana boczna (4) posiada na jednym końcu wywinięty na zewnątrz kołnierz przedni (6) a na drugim końcu wywinięty do wewnątrz kołnierz tylny (7).

oraz zastrzeżenia zależne:

2. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że wywinięty na zewnątrz kołnierz przedni (6) w swoim obszarze ma wyodrębniony języczek (8) przebiegający na całej wysokości kołnierza przedniego (6), przy czym języczek (8) posiada otwór (9).
3. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że ściana boczna (4) jest dłuższa od górnej półki (5).
4. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że krawędź zewnętrzna ściany bocznej (4) przeciwległa do krawędzi łączącej ścianę boczną (4) z górną półką (5) jest wywinięta do wewnątrz arkusza blachy, z którego wykonana jest wiatrownica (1).
5. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że krawędź zewnętrzna górnej półki (5) przeciwległa do krawędzi łączącej górną półkę (5) ze ścianą boczną (4) jest zakończona występem (10) zagiętym do wewnątrz pod kątem rozwartym.
6. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że arkusz blachy, z którego wykonana jest wiatrownica zabezpieczony jest antykorozyjnie.
7. Wiatrownica według zastrz. 6 znamienna tym, że zabezpieczenie antykorozyjne stanowi pokrycie galwaniczne.
8. Wiatrownica według zastrz. 6 znamienna tym, że zabezpieczenie antykorozyjne stanowi pokrycie lakiernicze.
9. Wiatrownica według zastrz. 1 znamienna tym, że jej powierzchnia zewnętrzna (2) ma pokrycie ozdobne.

Spółka B. jest uprawniona do wyłącznego korzystania z rozwiązań wchodzących w zakres wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (dowód: dokument patentowy, wydruk z bazy na stronie uprp.pl, opis patentowy k.26-32, 113-117) Rozwiązanie techniczne chronione patentem jest realizowane przez uprawnioną w produkcji – dachówce oferowanej pod nazwą handlową „Panorama”. (dowód: instrukcja montażu k.34-43, katalog ... k.45-50, wydruk ze strony internetowej ... k.52-58, katalog B. k.60-63, cennik B. k.64-66)

B. W. prowadzi konkurencyjną wobec uprawnionej działalność gospodarczą, zajmując się m.in. produkcją, oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu wiatrownic. (dowód: cennik „...” k.68-69, instrukcja montażu wiatrownicy Venecja k.71, katalogi ... dachy modułowe k.73-77, 79-81, 118-119, 135-137, wydruki ze stron internetowych k.83-90, 102-103, faktura k.87, informacja k.148)

Analiza cech oferowanej przez obowiązanego wiatrownicy VENECJA wchodzi ona w zakres ochrony patentu nr PAT.228500:

Cechy techniczne z zastrzeżenia niezależnego patentu nr PAT.228500	czy występują w spornym rozwiązaniu?
Wiatrownica do blachodachówek, którą stanowi ukształtowany przestrzennie arkusz blachy	tak
mający powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię wewnętrzną	tak
zaopatrzona w ścianę boczną i górną półkę	tak
odgiętą od ściany bocznej zasadniczo pod kątem prostym	tak
ściana boczna (4) posiada na jednym końcu wywinięty na zewnątrz kołnierz przedni (6)	tak
a na drugim końcu wywinięty do wewnątrz kołnierz tylny (7)	tak

(dowód: opinia rzeczownika patentowego S. B. k.105-112, fotografie k.120-134, 139-146)

Sąd zważył:

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, natomiast opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że dla przyjęcia naruszenia patentu wystarczy ustalenie, że sporne rozwiązanie wchodzi w zakres któregośkolwiek z zastrzeżeń niezależnych patentu, które przedstawiają ogół cech zgłaszanego wynalazku, podczas gdy zastrzeżenia zależne stanowią warianty wynalazku lub służą jedynie do sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym (art. 33 ust. 4 p.w.p.).

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., uprawniony, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia. Określony w art. 66 p.w.p., negatywny zakres ochrony patentowej jest unormowany w sposób wyczerpujący, a katalog żądań uprawnionego ma charakter zamknięty. Z art. 66 w zw. z art. 287 ust. 1 p.w.p. wynika zatem konstrukcja roszczenia zakazowego, w którym uprawniony może żądać zaniechania naruszeń w postaci wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, a także używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. 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 wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

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 go 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.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wniosek B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boleszewie nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na nieskonkretyzowanie i nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń:

Z przepisu art. 287 ust. 1 p.w.p. wynika dla uprawnionego z patentu możliwość dochodzenia roszczeń zakazowych wynikających z wkroczenia w zakres wyłączności używania wynalazku. Żądane sankcje naruszenia powinny odnosić się do form korzystania z wynalazku określonych w art. 66 p.w.p. Sformułowanie przyszłego roszczenia przez użycie ogólnej formuły art. 287 ust. 1 p.w.p. jako zaniechanie naruszeń jest zbyt ogólne, budzi wątpliwości interpretacyjne i nie nadaje się do egzekucji. Zarówno roszczenie, jak i sposoby jego zabezpieczenia powinny wskazywać na konkretne formy korzystania z wynalazku, mieszcząc się w granicach wyznaczonych w art. 66 p.w.p. i odnosząc się do konkretnych działań obowiązanego. Z orzeczenia, także w zakresie środków tymczasowych i zabezpieczających, musi jasno wynikać jakie zakazy i nakazy zostały nałożone na pozwanego (obowiązanego).

Wniosek spółki B. nie nadaje się do uwzględnienia także ze względu na odniesienie przyszłego roszczenia i sposobów jego zabezpieczenia nie do cech rozwiązania technicznego zastrzeżonych patentem, lecz do nazwy handlowej produktu, w którym rozwiązanie było realizowane. Nazwa ta może być dowolnie zmieniana przez obowiązanego, nie może zatem stanowić wyznacznika dla oceny naruszenia prawa z patentu na wynalazek. O naruszeniu, lub jego braku, stanowi, realizacja w produkcji określonego rozwiązania technicznego, ewentualne wskazanie nazwy handlowej może mieć jedynie znaczenie uzupełniające.

W sytuacji oczywiście nieprawidłowego sformułowania przyszłego roszczenia i sposobów jego zabezpieczenia Sąd uznał wniosek spółki B. i nieprawidłowo sformułowane w nim roszczenie za nienadające się do udzielenia zabezpieczenia. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

Zarządzenie:

...

11/05/2019 r.