

Sygn. akt I ACz 792/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 maja 2015 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie: SSA Anna Kowacz – Braun

SSA Barbara Górczanowska

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w B.

przeciwko K. B.

o nakazanie zaniechania niedozwolonych działań, nakazanie usunięcia skutków naruszenia oraz złożenie oświadczenia woli

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 marca 2015 roku, sygn. akt IX GC 39/15

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wnioszek strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

I ACz 792/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 marca 2015 roku, sygn. akt IX GC 39/15, Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględniając w części wnioszek zabezpieczył roszczenia strony powodowej o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń oraz usunięcie skutków naruszeń poprzez zakazanie pozwanemu na czas trwania postępowania zbywania kapusty kiszzonej w opakowaniu charakteryzującym się tym, że:

- od strony frontowej posiada foliowe „okienko” umożliwiające ekspozycję zawartości opakowania, powyżej którego znajduje się wykonany z papieru w kolorze beżowym pas z zapięciem strunowym zaznaczonym paskiem w charakterystycznym kolorze zielonym, natomiast poniżej zapięcia strunowego umieszczony jest wentyl otoczony okręgiem w charakterystycznym kolorze zielonym, zaś po lewej stronie wentyla wykonany jest wielkimi literami i w charakterystycznym kolorze zielonym napis (...), zaś poniżej „okienka” znajduje się kolejny (pokrywający folię) papierowy pas koloru beżowego, na którym wykonane są kolorem zielonym napisy informujące o produkcji;
- tylna strona opakowania jest w całości pokryta papierem koloru beżowego z wykonanym w jej górnej części zapięciem strunowym, natomiast grafika opakowania wykonana jest charakterystycznym kolorem zielonym,

- spód opakowania jest wykonany poprzez boczne zgrzanie szerszego pasa papieru tak, że tworzy charakterystyczne wklęsnięcia, które po napełnieniu opakowania (woreczka) stanowi oparcie umożliwiające pionową ekspozycję produktu zawartego w opakowaniu.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że stosownie do art. 730¹ § 1 k.p.c. strona powodowa uprawdopodobniła roszczenie oparte na art. 18 u.z.n.k., a wynikające z naruszenia art. 3, art. 10 ust. 2 u.z.n.k. W ocenie Sądu I instancji strona powodowa uprawdopodobniła prawo do wzoru przemysłowego w postaci opisanego w pozwie opakowania, który został zarejestrowany na rzecz G. R. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ((...)) pod nr (...)- (...) i (...)- (...) w dniu 10 marca 2014 roku. Z umowy licencyjnej wynika zaś umocowanie strony powodowej do korzystania z przedmiotowych wspólnotowych wzorów przemysłowych. Po drugie, strona powodowa przedkładając faktury, wydruki z gazet oraz wyróżnienia uprawdopodobniła, że inwestowała w reklamę swojego produktu. Przedstawiona przez stronę powodową wizualizacja i porównanie opakowania produktu powódki z produktem pozwanego wskazuje na wiele zbieżnych elementów obu opakowań, które mogą doprowadzić do pomyłek wśród odbiorców tych produktów. W tym kontekście prawdopodobnym jest, że doszło do naruszenia art. 10 ust. 2 u.z.n.k. W ocenie Sądu Okręgowego prawdopodobne jest także naruszenie art. 3 u.z.n.k., gdyż pozwany podejmował kwestionowane działania pomimo posiadania przez stronę powodową prawa do wspólnotowego wzoru przemysłowego, powielanie przez pozwanego wszystkich charakterystycznych cech opakowań strony powodowej, co zagrażać może interesom strony powodowej m.in. poprzez utratę klienteli oraz zysków ze sprzedaży produktu w przedmiotowym opakowaniu. Również przesłanka interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia została uprawdopodobniona. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad uczciwej konkurencji w działalności strony powodowej może powstać uszczerbek trudny do odwrócenia (utrata klientów, dobrej renomy oraz zysków ze sprzedaży).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany zarzucając,

a) błędne ustalenie stanu faktycznego stanowiącego podstawę orzeczenia mające wpływ na jego treść, a to uznanie, że:

- opakowanie powoda zostało w całości stworzone przez G. R., podczas gdy tożsamy sposób pakowania produktu występował powszechnie w obrocie, znaczenie wcześniej niż zastosował go powód, ponieważ był oferowany przez (...) sp. z o.o.;
- pozwany powielił wszystkie cechy charakterystyczne dla opakowań produktu strony powodowej, który zastosował ten sposób opakowania, podczas gdy opakowania pozwanego i powoda różnią się od siebie cechami szczególnymi, ponadto opakowanie pozwanego zostało zaprojektowane przez (...) M. K., na podstawie zlecenia partnera biznesowego pozwanego, który następnie udzielił mu zezwolenia na korzystanie z otrzymanego projektu, tym samym wiązało się z poczynieniem nakładów na otrzymanie oryginalnego i nowatorskiego wyglądu opakowania;
- G. R. jest twórcą opakowania produktu w formie torby papierowej „z okienkiem”, podczas gdy taki sposób pakowania produktu został przedstawiony przez Japończyków z przedsiębiorstwa (...) LTD w opisie patentowym nr (...), z pierwszeństwem ze zgłoszenia od dnia 16 sierpnia 1982 roku, a powód korzysta tylko z wcześniej stworzonego sposobu pakowania i nie jest wiarygodnym twierdzenie, iż musiał ponieść jakiegokolwiek nakłady na jego stworzenie;

b) naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia, pomimo iż powód nie uprawdopodobnił interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w szczególności:

- nie uprawdopodobnił, że torebka pozwanego może wprowadzić w błąd co do pochodzenia produktu oraz jego producenta;
- nie wykazano, aby produkt powoda i pozwanego w jakimkolwiek miejscu znajdował się w bezpośredniej bliskości, a tylko w takiej sytuacji mógłby powodować konfuzję u nabywcy;

- nie wykazano aby wprowadzenie przez pozwanego produktu w opakowaniu papierowym w listopadzie 2014 roku miało jakikolwiek wpływ na sprzedaż powoda;
 - dalsze korzystanie z przedmiotowej torebki może spowodować nieodwracalne skutki poprzez utratę przez powoda kanałów dystrybucji i utratę wizerunku, podczas gdy w żaden sposób nie wykazano, że produkt powoda jest lepszej jakości niż produkt pozwanego co mogłoby skutkować utratą wizerunku, a nadto że miejsca dystrybucji są tożsame;
- c) naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia, pomimo iż powód nie uprawdopodobnił roszczenia, ponieważ:
- z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, że wygląd opakowania używany przez pozwanego może wprowadzać w błąd odbiorców produktu, w szczególności, że analogicznie wyglądające opakowanie występuje powszechnie na rynku i jest stosowane przez innych producentów, dlatego też konsument zwraca uwagę na to, kto jest producentem produktu, a nie jedynie na ogólny wygląd opakowania;
 - prowadzenie akcji promocyjnej przez powoda nie ma wpływu na okoliczności faktyczne niniejszej sprawy w sytuacji, gdy brak jest zbieżności pomiędzy opakowaniem pozwanego a opakowaniem powoda, a także powód nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień do korzystania z przedstawionego opakowania, nie jest jego autorem, analogiczne opakowanie jest powszechnie dostępne w obrocie;
- d) naruszenie art. 4, art. 5 i art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych poprzez uznanie, że powód dokonał skutecznej i prawidłowej rejestracji wzoru przemysłowego podczas gdy zgłoszenie powoda naruszało art. 7 ust 1 i 2 rozporządzenia, ponieważ analogiczne opakowanie zostało ujawnione znacznie wcześniej przed procesem rejestracji;
- e) naruszenie art. 730¹ § 3 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie interesów stron postępowania w takiej mierze, aby powodowi zapewnić należyłą ochronę prawną a pozwanego nie obciążać ponad potrzebę, a to poprzez udzielenie zabezpieczenia w sposób który spowoduje szkodę u pozwanego, ponieważ będzie on zmuszony do zniszczenia już zapakowanych opakowań kapusty kiszonej, co oznacza zniszczenia 4500 opakowań kapusty kiszonej o łącznej wartości 19.350 zł netto.

Mając na uwadze powyższe pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie w całości wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia, względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Z ostrożności procesowej pozwany na wypadek utrzymania w mocy postanowienia wniósł na podstawie art. 739 § 1 k.p.c. o uzależnienie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu od złożenia przez powoda kaucji w kwocie 19.350 zł na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. W uzasadnieniu swojego zażalenia pozwany wskazał, że forma stosowanego przez niego opakowania jest od lat stosowana na rynku. Torebki typu (...) są dostarczana dla obu stron postępowania przez ten sam podmiot - (...) sp. z o.o. W ocenie pozwanego wszystkie wskazane przez stronę powodową elementy tożsamości jej opakowania są charakterystyczne dla każdego opakowania tego typu stosowanego w obrocie. Jako znaczne różnice między spornymi opakowaniami pozwany wskazał inny odcień zieleni w napisach; odmienną grafikę na przedzie opakowania; oraz eksponowanie innym informacji na opakowaniu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

W pierwszej kolejności Sąd Apelacyjny zauważa, że świadectwo rejestracji / k. 53/ dotyczy rodzaju opakowania, jego kształtu, a nie odnosi się do zawartej na nim grafiki i wizualizacji produktu. Pozwany trafnie zarzucił, że nabywa opakowania od producenta będącego wytwórcą opakowań w tym kształcie dla wielu odbiorców. Odrębną rzeczą jest zarzut występowania takiego rodzaju opakowań w obrocie od szeregu lat. Nie można pominąć treści oświadczenia

producenta opakowań dla obu stron zaprzeczającego twierdzeniom powoda / oświadczenie k. 167 /. Na marginesie Sąd Apelacyjny zauważa, że spotyka w obrocie taki kształt opakowań dla innych produktów.

W odpowiedzi na zażalenie powód stwierdził, że producent opakowania firma (...) nie produkuje dla żadnego innego podmiotu za wyjątkiem Pozwanego opakowania o grafice zbliżonej do Powoda”. W dalszej części odpowiedzi stwierdzono, że „patent nie jest dowodem na brak nowości opakowania kapusty- patent chroni sposób opakowania, a nie jego wygląd”. Z powyższego wynika, że ciężar sporu uległ przesunięciu z kształtu opakowania na jego wygląd i wizualny odbiór opakowania. Przemawia za tym i treść postanowienia Sądu I instancji.

W związku z tym Sąd dokonał oceny obu opakowań i istotną wątpliwość wywołuje stwierdzenie wniosku, że stroną ekspozycyjną, „pierwszą” jest strona z napisem(...)i eksponująca produkt, a nie strona cała papierowa. Dołączona do akt ulotka reklamowa / k. 97,98/, jak i zasady doświadczenia życiowego wskazują, że stroną „ekspozycyjną” przy sprzedaży jest strona cała papierowa zawierająca nazwę produktu, wskazanie na produkt regionalny – (...), a nie jak to opisano we wniosku strona przeciwna opakowania, zawierająca napis (...)i na znacznej powierzchni możliwość obejrzenia produktu, co skądinąd jest dobrą praktyką.

Stanowisko powoda mogłoby być rozumiane jako nie kwestionujące strony” papierowej”, a tak w kontekście wywodów nie jest. W związku z tym koniecznym było odniesienie się do żądania zabezpieczenia jako obejmującego całość opakowania w warstwie wizualnej, przy pominięciu kształtu opakowania ze wskazanych powyżej przyczyn.

Powód podnosił ” tożsamość” opakowań także w warstwie wizualnej.

W związku z tym zdaniem Sądu Apelacyjnego powód uprawdopodobnił roszczenie, natomiast nie wykazał interesu prawnego w zabezpieczeniu.

W komentarzu do art. 730¹ § 1 k.p.c. A. Jakubecki (LEX El. Do art. 730¹ k.p.c.) stwierdził, że” w przypadku roszczeń o świadczenia niepieniężne zagrożenie egzekucyjnej wykonalności przyszłego orzeczenia zależy od charakteru świadczenia i może wynikać z obawy zniszczenia lub ukrycia rzeczy, której wydania żąda powód, zniszczenia lub wyzbycia się przedmiotów, w stosunku do których obowiązany ma podjąć czynności (np. usunięcie bezprawnie umieszczonych znaków towarowych), itp.” – w sprawie ta sytuacja nie zachodzi; natomiast zastosowanie ma pogląd „z treści art. 730¹ § 2 wynika jednak wyraźnie, iż zapewnienie wykonalności orzeczenia w drodze egzekucji nie wyczerpuje zadań postępowania zabezpieczającego. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia polegać może bowiem również na tym, że w braku zabezpieczenia uniemożliwione lub znacznie utrudnione będzie osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Osiągnięcie celu postępowania w sprawie w rozumieniu art. 730¹ § 2 wiązać należy z rodzajem ochrony prawnej, której udzielenia żąda się w postępowaniu cywilnym. O istnieniu podstawy zabezpieczenia można więc mówić wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona w merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaże się niepełna”.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w okolicznościach sprawy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm. – art. 3 i 10 w sprawie brak interesu prawnego dla udzielenia zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia nie wpłynie na wykonanie orzeczenia, tak ze względu na zgłoszone roszczenia, jak i okoliczności sprawy. Wielkość sprzedaży przy zabezpieczeniu stanowi przesłankę oceny skuteczności wykonania wyroku, okoliczność, że powód wskazuje, że produkt jest „woreczkowaty” przez powoda, a nie wskazuje, że jest jego producentem / k. 69 /, podczas gdy pozwany wskazuje, że produkt wyprodukowano i zapakowano – Gmina C. / k. 118/, także ma tu znaczenie. Podana przez pozwaną kwota zabezpieczenia może być wskazówką dla wielkości produkcji a tym samym rozmiarów ewentualnej szkody. Ocena konkurencyjności na rynku dla zabezpieczenia powinna zostać uprawdopodobniona z odwołaniem do istniejących zdarzeń, nie musi mieć to znaczenia przy końcowym orzeczeniu.

Rozpoznając zażalenie na zabezpieczenie Sąd II instancji nie wypowiada się merytorycznie w sprawie jednak zauważa, że argument o nakładach na reklamę nie jest decydujący dla zabezpieczenia, w szczególności gdy powód został wpisany do KRS w sierpniu 2013 r. / k. 34/ . Opakowanie powoda eksponuje nazwę własną firmy. Sąd Apelacyjny uwzględnił także treść wskazanych powyżej art. 3, 10 i 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak i interes pozwanego co do zabezpieczenia przy wszystkich wyżej podanych okolicznościach. W zakresie zabezpieczenia uwzględniono również problem oznaczenia producenta – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r. I CKN 1319/00 - OSNC 2003/5/73 i także potrzebę rozważenia treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014 r. I CSK 184/13 / LEX nr 1451522 /. Na marginesie Sąd zauważa, że w opakowaniach kapusty kiszzonej kolorystyka i wzornictwo woreczków foliowych „starego typu” jest ograniczona. Problem producenta także występuje w sprawie, z punktu widzenia konsumenta.

Argumentem przeciwko zabezpieczeniu było także stworzenie sytuacji odpowiadającej zaspokojeniu, a w sprawie dla wyjątkowego zastosowania takiego sposobu brak kategoriycznych przesłanek. Zabezpieczenie w taki sposób byłoby zbyt daleko idące.

Z przedstawionych przyczyn zażalenie zostało uwzględnione, a wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddalony art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. pozostawiając Sądowi I instancji orzeczenie o kosztach postępowania.