

sygn. akt I ACz 1634/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSA Józef Wąsik

Sędziowie: SSA Maria Kus-Trybek

SSA Piotr Rusin

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa 1) (...) Spółki jawnej K. i Wspólnicy w R. i 2) O. (...).P.A. w S. L. P. (Włochy)

przeciwko Kaprys - (...) M. G., (...) Spółce jawnej w R.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek zażalenia obowiązanej na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX Sąd Gospodarczy, z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt IX GC 317/12

postanawia:

1. ***oddalić zażalenie,***

2. ***pozostawić Sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.***

sygn. akt I ACz 1634/12

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 12 listopada 2012 r.

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt I GC 317/12, Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów o 1) nakazanie stronie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu zawiasów (...) z regulacją w trzech płaszczyznach o rozmiarach Ø14, Ø16 i Ø20 oraz przyrządu (...) do montażu tych zawiasów, które to produkty stanowią kopię produktów firmy (...), 2) nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych zawiasów (...) z regulacją w trzech płaszczyznach o rozmiarach Ø14, Ø16 i Ø20 oraz przyrządu (...) do montażu tych zawiasów, 3) zobowiązanie pozwanej do opublikowania na własny koszt w wymienionych w pozwie dziennikach oświadczenia o treści wskazanej w petitum pozwu oraz 4) zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda ad. 1 kwoty 10 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści z wprowadzenia na rynek polski kopii zawiasów firmy (...) typu (...) poprzez zakazanie pozwanej na czas trwania postępowania wprowadzenia do obrotu zawiasów (...) z regulacją w trzech płaszczyznach o rozmiarach Ø14, Ø16 i Ø20 oraz przyrządu (...) do montażu tych zawiasów. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenie powodów należy uznać za uprawdopodobnione, albowiem, jak wynika z patentu uzyskanego we Włoszech, firma (...) jest producentem zawiasów (...) z regulacją w trzech płaszczyznach o rozmiarach Ø14, Ø16 i Ø20, których dystrybutorem jest powód ad. 1, przy czym produkty te są z punktu widzenia zewnętrznej formy bardzo podobne do produktów oferowanych przez stronę pozwaną. Za wiarygodne można zatem uznać twierdzenie, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej

konkurencji określonego w art. 3 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (naśladownictwa produktów). Tym samym za uprawdopodobnione można uznać zgłoszone przez powodów w pozwie roszczenia, w szczególności roszczenie o nazanie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu naruszających prawa powodów zawiasów. Za spełnioną uznał Sąd I instancji również przesłankę uprawdopodobnienia przez stronę powodową interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem pozwana oferuje zawiasy pochodzące z C., które wiernie naśladują zawiasy produkowane przez spółkę (...), ale odbiegają znacznie swoją jakością od oryginalnych produktów, przez w wypadku dalszego wprowadzania kwestionowanych zawiasów na rynek przez pozwaną może dojść do trudnej do odwrócenia sytuacji polegającej na utracie przez firmę (...) posiadanej na rynku polskim renomy, a w dalszej konsekwencji klientów. Sąd Okręgowy zaznaczył przy tym, że przyjęty sposób zabezpieczenia z jednej strony zapewni powodom należyłą ochronę, z drugiej zaś nie będzie nadmiernie uciążliwy dla pozwanej, która zajmuje się sprzedażą również innych produktów, a więc kwestionowane zawiasy nie stanowią jej jedyne go asortymentu i tym samym źródła przychodów.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone w całości zażaleniem przez pozwaną, która podniosła zarzuty: 1) naruszenia art. 730¹ §1 i §2 k.p.c. poprzez zabezpieczenie powództwa pomimo braku uprawdopodobnienia przez powodów zasadności roszczenia oraz istnienia po ich stronie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, 2) naruszenia art. 730¹ §3 k.p.c. poprzez ustanowienie zabezpieczenia obciążającego pozwaną ponad potrzebę i 3) naruszenia art. 731 k.p.c. poprzez ustanowienie zabezpieczenia, które zmierza do zaspokojenia roszczenia.

W uzasadnieniu zażalenia pozwana podniosła, że patent, na który powołuje się Sąd I instancji w zaskarżonym postanowieniu, wygasł, a ochrona z niego wynikająca nie rozciągała się na teren Polski. Zdaniem pozwanej, katalogi przedstawione przez powodów wskazują tylko na to, że obydwie strony niniejszego sporu, a także kilka innych firm, wprowadzają do obrotu zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach o rozmiarach Ø14, Ø16 i Ø20, co samo w sobie nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Pozwana podkreśliła, że czynem nieuczciwej konkurencji jest tylko naśladowanie gotowego produktu polegające na kopiowaniu jego zewnętrznej postaci, jeżeli działanie takie może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Tymczasem pozwana spółka nigdy nie umieszczała na wprowadzanych przez siebie do obrotu zawiasach i przyrządzie do ich montażu żadnego oznaczenia, które mogłoby w jakikolwiek sposób sugerować, że są to zawiasy marki O.. W ocenie pozwanej, nawet klient niebędący profesjonalistą jest w stanie bez trudu odróżnić zawiasy produkowane przez firmę (...) od zawiasów pochodzących od pozwanej. Wprawdzie pozwana przez pewien krótki czas w swoich ofertach handlowych posługiwała się nazwą (...) jako określeniem typu zawiasów (dokładnie stosowała określenie :zawias (...) wkręcany z regulacją typ E.", ale obecnie tego nie czyni. Pozwana powołała się również na różnice w wyglądzie opakowań zbiorczych kwestionowanych zawiasów i zawiasów marki O., a także na szereg fizycznych różnic między tymi zawiasami polegające na tym, że zawias (...) na wkręt regulacyjny w kolorze czarnym a zawias O. w kolorze ocynku, zawias (...) na szczycie tulei posiada okrągłe frezowanie a na zawiasie O. znajduje się oznaczenie odkuwane, w zawiasie (...) trzpień wewnętrzny jest frezowany a w zawiasie O. gładki. Ponadto, zawiasy te różnią się wysokością gwintowania i innymi fazami bolców prowadzących. Pozwana wskazała również, że od pierwszego kwartału tego roku oznacza zawiasy (...) specjalną naklejką (...), której nie mają zawiasy załączone przez powodów do pozwu. Pozwana wymieniła również różnice w przyrządach do montażu zawiasów, które polegają na stosowaniu koloru w innym odcieniu i posiadaniu przez przyrząd (...) dwóch dodatkowych otworów, a także opatrzeniu tego produktu naklejką z nazwą producenta. Pozwana zaznaczyła dodatkowo, że w dalszym ciągu jest autoryzowanym partnerem handlowym powoda ad. 1, przez co może umieszczać na swoich dokumentach (np. fakturach) logo firmy (...). Zwróciła też uwagę, że w ubiegłym roku złożyła wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „exacta”.

Odnosząc się z kolei do kwestii interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, pozwana wskazała, że nawet jeżeli w niniejszej sprawie zapadnie orzeczenie korzystne dla powodów, to na jego wykonanie nie będzie miała wpływu okoliczność, że pozwanej już teraz zostanie zakazane wprowadzanie do obrotu zakwestionowanych zawiasów i przyrządów do ich montażu, albowiem ewentualny zakaz podejmowania niedozwolonych działań zostanie orzeczony na przyszłość. Pozwana zauważyła przy tym, że powodowie w żaden sposób nie uprawdopodobnili twierdzenia, że zawiasy marki (...) odbiegają jakością od produktów marki O., a także twierdzenia o utracie klienteli.

Pozwana podkreśliła również, że przyjęty sposób zabezpieczenia prowadzi w istocie do zaspokojenia roszczeń strony powodowej, co jest niezgodne z regulacją art. 731 k.p.c., a nadto prowadzi do sytuacji, w której strona powodowa pozbywa się istotnego konkurenta. Tymczasem zawiasy (...) charakteryzują się bardzo dobrą jakością (cieszą się uznaniem klientów, którzy nie zgłaszają wobec nich żadnych reklamacji), a jednocześnie są tańsze od produktów firmy (...). Odnosząc się natomiast do argumentu Sądu I instancji, wedle którego zabezpieczenie roszczeń wynikających z prawa własności intelektualnej są *lex specialis* w stosunku do regulacji art. 731 k.p.c., pozwana ponownie podniosła, że strona powodowa nie legitymuje się żadnym skutecznym prawem ochronnym na zawiasy. Wręcz przeciwnie to pozwana spółka złożyła wnioski o objęcie prawem ochronnym znaku „exacta”.

Zdaniem pozwanej przyjęty przez Sąd I instancji sposób zabezpieczenia jest nadmiernie uciążliwy, gdyż naraża ją na niepowetowaną szkodę. Zabezpieczenie to jest bowiem równoznaczne z pozbawieniem pozwanej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu zakwestionowanych zawiasów, a tymczasem zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach stanowią ok. 20% wszystkich zawiasów oferowanych przez pozwaną.

W oparciu o przedstawioną argumentację uprawniony wnioś o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku powodów o udzielenie zabezpieczenia.

W odpowiedzi na zażalenie strona powodowa wniosła o jego oddalenie i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pisma powodowie podnieśli, że wymienione przez pozwaną różnice między produktami są tak nieznaczne (np. kolor wkretu regulacyjnego), że żaden rozsądny klient nie jest w stanie dokonać na tej podstawie rozróżnienia. Inna z kolei różnica (rzekome frezowanie trzpnia zawiasu (...), który w rzeczywistości jest toczony, ale w sposób niestaranny) powoduje znaczne obniżenie walorów użytkowych zawiasów (...). Powodowie wskazali również, że naklejka (...), którą zaczęła posługiwać się pozwana, jest łatwa do usunięcia i nie ma istotnego znaczenia dla odróżnienia produktu, skoro o takim odróżnieniu decyduje przede wszystkim zewnętrzny wygląd produktu, a ponadto klienci nie wiedzą co oznacza skrót (...), a więc mogą pomyśleć, iż chodzi o nową serię firmy (...). Odnosząc się z kolei do kwestii opakowań, powodowie wskazali, że poszczególne zawiasy nie są osobno pakowane, a opakowanie zbiorcze, na które powołuje się pozwana, nie odgrywa jakiegokolwiek roli odróżniającej, gdyż opakowanie to służy tylko do transportu towarów. Powodowie podkreślili także, że na produktach (...) skopiono nawet wewnętrzne oznaczenie kodowe firmy (...). Przyrząd do montowania zawiasów marki (...) różni się tylko tym od przyrządu O., że usunięto z niego logo firmy (...). Odnosząc natomiast do kwestii istnienia interesu prawnego, powodowie podkreślili, że przedstawili wyniki badań jakości produktów (...), które nie zostały przez pozwaną w sposób wiarygodny podważone. Uprawdopodobnione jest zatem twierdzenie, że dalsze pozostawienie na rynku wyrobów marki (...) może spowodować nieodwracalne zmiany w nastawieniu klientów do produktów marki O., gdyż gorsze produkty powodują utratę zaufania klientów.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji deliktem nie jest każda postać naśladowstwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naśladowstwo, obejmujące takie przypadki wiernego naśladowstwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. W celu stwierdzenia tego rodzaju naśladowstwa nie jest konieczna tożsamość postaci produktu naśladowanego z oryginałem. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowanego od wyrobu oryginalnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2006 r., I ACa 1449/05, LEX nr 215613).

Porównanie zewnętrznych cech zawiasów oferowanych przez pozwaną spółkę i firmę (...) pozwala przyjąć, że przeciętny konsument nie będzie w stanie odróżnić oryginalnego wyrobu od wyrobu będącego jego imitacją, jak również nie będzie zdolny stwierdzić, że produkt m. (...) nie pochodzi od producenta zawiasów marki O.. Różnice pomiędzy omawianymi produktami są bowiem bardzo nieznaczne, w związku z czym można zasadnie przyjmować, iż przeciętny konsument nie zwróci na nie uwagi. Takie bowiem kwestie jak sposób wykończenia pewnych drobnych elementów produktu (frezowanie w miejsce gładkiej powierzchni), czy stosowanie minimalnie różnej kolorystyki (tj. gdy różnica i to nieznaczna dotyczy tylko jednego elementu produktu) nie wpływają istotnie na całościowy odbiór porównywanych wyrobów, które sprawiają wrażenie w zasadzie identycznych. Jedyna istotniejsza różnica polega na tym, iż na przyrządzie do montowania zawiasów (...) brak jest tłoczonego logo firmy (...). Zauważyć jednak należy, że omawiane tłoczone logo nie jest elementem, który szczególnie rzuca się w oczy przy oglądaniu produktu marki O.. Z uwagi na dyskretny charakter tego oznaczenia nie można uznać, iż jego brak na produktach (...) zdecydowanie wyklucza pomylenie ich z produktami marki O.. Również wskazywana przez pozwaną papierowa naklejka o treści (...) umieszczana przez pozwaną na produktach (...) nie stanowi dostatecznej podstawy do jednoznacznego odróżnienia porównywanych wyrobów. Zauważyć bowiem należy, że zazwyczaj nazwa producenta albo samego wyrobu jest na nim (albo na opakowaniu) umieszczana w sposób trwały. W tym stanie rzeczy nie można oczekiwać, aby przeciętny konsument uznawał zwykłe papierowe naklejki sporządzone przy użyciu standardowej czcionki bez jakichkolwiek elementów charakterystycznych za istotny element ocenianego produktu i dzięki nim jednoznacznie odróżniał badany produkt od produktów konkurencyjnych (w szczególności zawiasów marki O.). Za trafne należy uznać również argumenty podniesione w odpowiedzi na zażalenie odnoszące się do kwestii opakowań porównywanych produktów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że opakowania zbiorcze nie odgrywają dla konsumenta żadnej roli. Najczęściej konsument w ogóle nie wie, w jakich opakowaniach towar jest przewożony w większych ilościach, gdyż przeważnie nie ma to dla niego żadnego znaczenia.

Podsumowując powyższe uwagi stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie można mówić o tzw. niewolniczym naśladownictwie, w efekcie którego przeciętny odbiorca może uznać, iż obydwa porównywane wyroby pochodzą od tego samego producenta. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że podobne wyroby (zawiasy i przyrządy do ich montowania) pochodzące od innych jeszcze producentów wyraźnie różnią się kształtem, a także kolorystyką.

Nie jest też przekonujący argument pozwanej, wedle którego wprowadzanie przez nią na rynek zawiasów marki (...) nie zagraża w żaden sposób renomie produktów marki O., gdyż powodowie nie uprawdopodobnili, że wspomniane zawiasy są gorszej jakości niż zawiasy firmy (...). Wprawdzie bowiem przedstawiony przez powodów raport z badań zawiasów wprowadzanych do obrotu przez pozwaną ma charakter wyłącznie opinii prywatnej i jako taki stanowi właściwie część twierdzeń pozwu. Niemniej jednak należy zauważyć, że sama pozwana przyznaje, iż oferowane przez nią zawiasy są tańsze niż odpowiednie produkty firmy (...), z czego można wnosić, iż pomiędzy tymi wyrobami rzeczywiście istnieją różnice jakościowe. Rzeczą powszechnie wiadomą jest bowiem, że niższa cena produktu jest najczęściej osiągnięta poprzez pogorszenie jego jakości. W drodze domniemania faktycznego można zatem przyjąć, że z taką sytuacją mamy do czynienia również z niniejszej sprawie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że powodowie w swym twierdzeniach wskazują na konkretne mankamenty kwestionowanych wyrobów marki (...). Natomiast zapewnienia pozwanej co do bardzo dobrej jakości tych produktów, mimo ich niższej ceny, są zupełnie gołosłowne i bardzo ogólne. Przyjąć zatem, że zawiasy (...) istotnie są produktem gorszym jakościowo niż zawiasy O.. Ta ich cecha w połączeniu ze wcześniejszym stwierdzeniem, że wygląd zewnętrzny obydwu porównywanych produktów jest bardzo podobny, prowadzi do wniosku, że sprzedaż zawiasów (...) może negatywnie rzutować na pozycję rynkową wyrobów marki O. i to zarówno w aspekcie ogólnym związanym z utratą renomy, jak i konkretnym dotyczącym utraty przynajmniej części zysków w następstwie wybrania przez odbiorców zawiasów (...) w przekonaniu, iż są to wyroby firmy (...). Oznacza to, że niezabezpieczenie roszczeń powodów może poważnie utrudnić osiągnięcie celu niniejszego postępowania. Zauważyć też należy, że im dłużej występować będzie możliwość pomylenia przez odbiorców produktów obydwu stron postępowania, tym wyższe będą straty powodów w obydwu przywołanych powyżej aspektach, co z kolei przekładać się będzie na sukcesywne zmiany zakresów żądań zgłoszonych w pozwie i w efekcie prowadzić do wydłużania czasu trwania procesu. Celowe jest zatem zapobieżenie takiej sytuacji.

Co się zaś tyczy zarzutu, że wybrany przez Sąd I instancji sposób zabezpieczenia w istocie, przynajmniej częściowo, zmierza do zaspokojenia roszczeń powodów, przez co naruszona zostaje regulacja art. 731 k.p.c., przyznać należy, że taka sytuacja rzeczywiście występuje. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że przepis art. 755 §1 pkt 1 k.p.c. pełni w odniesieniu do roszczeń niepieniężnych taką samą rolę, jaką w przypadku roszczeń pieniężnych odgrywają art. 753–754 k.p.c., a więc na zasadzie wyjątku dopuszcza nowacyjne zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, tj. stanowi odstępstwo od zasady, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia (art. 731 k.p.c.). Taki skutek wynika z samej istoty zabezpieczenia polegającego na tymczasowym unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania, co niewątpliwie jest niekorzystne dla strony pozwanej. Zrównoważenie interesów stron zapewnia jednak regulacja art. 746 §1 k.p.c., na podstawie której pozwany, który ostatecznie wygrał spór, może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Nie są też przekonujące argumenty strony pozwanej, wedle którego wybrany sposób zabezpieczenia jest dla niej nadmiernie uciążliwy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawiasy (...) stanowią jedynie niewielką część asortymentu pozwanej spółki (ok. 20% oferowanych przez nią zawiasów, ale tylko określonego typu, tj. z regulacją w trzech płaszczyznach). Nie można tym samym przyjąć, aby zakaz wprowadzania do obrotu tych zawiasów bardzo istotnie odbił się na wyniku finansowym pozwanej spółki. Tym bardziej, że pozwana sama wskazuje, iż funkcjonuje na rynku już od dłuższego czasu, a jednocześnie podaje, że sprzedają zawiasów (...) zajmuje się od stosunkowo niedawna.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c.

Zgodnie z regulacją art. 745 §1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Dlatego też należało pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach niniejszego postępowania Sądowi I instancji.