

Sygn. akt I ACz 1919/12

## POSTANOWIENIE

Dnia 13 grudnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Zbigniew Ducki

SSA Barbara Górczanowska

SSA Grzegorz Krężolek

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w G., Niemcy

przeciwko E. G.

o zakazanie

na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. ak IX GC 413/12 Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia

postanawia:

**zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddalić.**

## UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) z siedzibą w G. wraz z pozwem o zakazanie pozwanemu E. G. wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów termometrów, naruszających prawa do patentu (...), zawierających ciecz, stanowiącą stop, zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach masowych G. 50,0 - 64,9%, Ind 10,0- 24,9%, Cyna 10-29,0% oraz nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezprawnie wytworzonych termometrów, naruszających prawa do patentu (...), wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez dokonanie zajęcia 1.440 sztuk termometrów lekarskich, zatrzymanych przez Oddział Celny w N. w sprawie (...)(...) i oddanie ich pod dozór na koszt pozwanego.

Strona powoda podała, że pozwany dokonał importu termometrów, naruszających zastrzeżenia patentowe europejskiego patentu nr (...), z którego rejestracji uprawnionym jest wyłącznie strona powodowa. Powód argumentował, że jego interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przejawia się w dążeniu do uniemożliwienia pozwanemu osiągnięcia korzyści z wprowadzenia towarów, naruszających prawa strony powodowej z patentu europejskiego, do obrotu. Strona powodowa podała również, że udzielenie zabezpieczenia jest konieczne, aby zapobiec zwolnieniu towarów przez urząd celny, jak również aby dokonać zabezpieczenia dowodów.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. ak IX GC 413/12 Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił zabezpieczenia roszczeniu powoda (...) w G. w stosunku do obowiązanego E. G. o zakazanie naruszania praw do patentu (...) poprzez dokonanie zajęcia 1.440 sztuk termometrów lekarskich zatrzymanych przez Oddział Celny w N. w sprawie nr (...)(...) i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego.

Analizując zasadność wniosku w kontekście przesłanek, przewidzianych w art. 730<sup>(1)</sup> § 1 i 2 k.p.c. Sąd I instancji uznał, że strona powodowa uprawdopodobniła zarówno roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Odnosząc się do kwestii uwiarygodnienia roszczenia wskazał Sąd I instancji, że z twierdzeń powoda wynika, iż jest

on uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...), gdyż prawa do owego patentu zostały przeniesione na rzecz powoda w drodze ugody sądowej z dnia 23 marca 2009 r. przed Sądem w Erfurt (Niemcy), zawartej pomiędzy G. S. oraz G. (...) Spółka (...), która jest kapitałowo powiązana z powodem i występowała w imieniu powoda. Sąd Okręgowy wywołał, że z załączonych do pozwu dokumentów wynika, że pozwany dokonał importu termometrów, produkowanych przez firmę (...). Urząd Własności (...) w Czechach na wniosek strony powodowej stwierdził, że termometry produkowane przez (...) Company wykazują wszystkie zasadnicze cechy, wymienione w przynajmniej jednym niezależnym wymogu patentu (...). Wskazał Sąd, że patent na wynalazek powoda pt. (...) korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) - (...) (...) - (...), co czyni roszczenie wiarygodnym. Sąd Okręgowy stwierdził, iż celem niniejszego postępowania jest zakazanie dalszych naruszeń oraz powstrzymanie pozwanego przed osiągnięciem korzyści ze swoich bezprawnych działań, podejmowanych na szkodę powoda. Niewątpliwie w interesie powoda jest przerwanie bezprawnej działalności pozwanego i zapobieżenie niekorzystnym skutkom naruszenia.

Sąd I instancji uznał za uprawdopodobnioną również przesłankę interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia z uwagi na fakt, iż bezprawne działania pozwanego, polegające na dokonywaniu importu i wprowadzaniu do obrotu termometrów, naruszających prawa do patentu (...) na polski rynek, niewątpliwie szkodzą interesom powoda. Utrzymywanie się tego stanu, nawet przez czas trwania postępowania sądowego, może wpłynąć na osłabienie skuteczności orzeczenia kończącego postępowanie. Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeniom zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uznając je za adekwatne do zaistniałej sytuacji naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Powyższe postanowienie w całości zaskarżył pozwany, wnosząc o uchylenie wydanego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i zasądzenie na rzecz zobowiązanego kosztów procesu według norm przepisanych wraz z kosztami zastępstwa. Skarżący podniósł, że w przedmiotowej sprawie niezasadne jest przyjęcie, iż doszło do uprawdopodobnienia roszczenia, gdyż zatrzymane towary produkowane są przez W. (...) Instrument F. z siedzibą w C. na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu (oraz wynalazcy) na chwilę podpisywania umowy licencyjnej G. S. i obowiązującej do 31 grudnia 2012r. Żalący podniósł, że dnia 5 sierpnia 2009 r. doszło do zmiany uprawnionego z patentu, którym zostało powodowe (...) rechte (...), jednakże zgodnie z prawem niemieckim właściwym dla umowy zawarta umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

W odpowiedzi na zażalenie strona powodowa wniosła o jego oddalenie oraz o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

### ***Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:***

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uzależnione jest od uprawdopodobnienia przez uprawnionego dwóch przesłanek, o których mowa w art. 730<sup>1</sup> k.p.c., tj. istnienia roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 cytowanego przepisu. Uprawdopodobnienie oznacza uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń o istnieniu roszczenia, które ma być zabezpieczone, dające przekonanie o ich prawdopodobieństwie, będące wynikiem postępowania zmierzającego do poznania rzeczywistości, ale bez zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. Powyższe ułatwienia dowodowe nie stanowią jednakże o tym, by sąd dokonując oceny wiarygodności roszczenia mógł pominąć znajdujący się w aktach materiał, który poddaje w poważną wątpliwość okoliczności mające uprawdopodobnić żądanie. Sąd w postępowaniu zabezpieczającym jest bowiem uprawniony do oceny wagi przesłanek uwiarygodniających roszczenie przez ich porównywanie z przesłankami, które podważają zgłaszane przez stronę żądającą zabezpieczenia uprawdopodobnienie powództwa.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, a także twierdzenia strony powodowej zawarte w pozwie i strony pozwanej, przedstawione w odpowiedzi na pozew, nie pozwalają na wyprowadzenie wniosku o istnieniu wysokiego

prawdopodobieństwa, iż roszczenie, udzielenia ochrony prawnej któremu powód domaga się w pozwie, rzeczywiście mu przysługuje. Nie jest kwestionowane, że termometry w liczbie 1.440 sztuk, importowane przez pozwanego, zostały wyprodukowane przez W. (...) Instrument F. z siedzibą w J. w Chińskiej Republice Ludowej. Wytwórca termometrów działał w oparciu o umowę o uzyskanie praw użytkowych do patentu europejskiego nr (...) (...)zawartą z uprawnionym do patentu na datę zawarcia umowy licencyjnej (tłumaczenie patentu europejskiego k. 26) G. S. (umowa licencyjna k. 128 – 129). Zgodnie z § 6 umowy licencyjnej, miała ona obowiązywać od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2012r. z możliwością jej przedłużenia o następne lata kalendarzowe. Strona powodowa prawa do spornego patentu nr (...) nabyła na mocy ugody sądowej, zawartej przed Sądem Krajowym w E. w dniu 23 marca 2009r., w której G. S. nieodpłatnie przeniósł patent Europejki (...) oraz wszystkie wynikające zeń prawa na stronę powodową (...). W ugodzie G. S. oświadczył, że nie udzielał licencji ani praw do użytkowania lub wykorzystywania osobom trzecim, z wyjątkiem praw, które firma (...) uzyskała na mocy umowy o nabyciu praw do korzystania z dnia 22 listopada 2007r., zaś reprezentant strony powodowej w ugodzie zawarł oświadczenie, że jego zdaniem umowa licencyjna jest bezskuteczna, albowiem patent G. S. stanowi obejście patentu europejskiego EP (...), udzielonego powodowi (ugoda k. 111-112). Stanowisko to strona powodowa prezentuje także w toku niniejszego postępowania, podnosząc, że G. S. nie mógł nabyć „materialnych praw” z patentu europejskiego nr (...), gdyż nie był rzeczywistym twórcą wynalazku, a w konsekwencji zawarta przez niego umowa licencyjna musi zostać uznana za nieważna. Z ostrożności, strona powodowa oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy licencyjnej złożyła w dniu 5 lipca 2012r.

W świetle powyższego nieuzasadniony jest wniosek o uwiarygodnieniu przez powoda roszczenia, bowiem prima facie nie jest możliwym przyjęcie, że pozwany narusza prawa powoda z patentu europejskiego, skoro nie jest kwestionowanym, że produkująca termometry firma (...) działała na podstawie umowy licencyjnej, zawartej z poprzednim uprawnionym z patentu, a jedynie ważności, względnie skuteczności tej umowy licencyjnej powód nie uznaje. Powyższe poddaje w wątpliwość twierdzenia powoda o wyłączności na korzystanie z patentu i pociąga konieczność oceny skutków ugody sądowej dla uprzednio zawartej umowy licencyjnej w świetle prawa właściwego dla umowy licencyjnej. Podniesione zaś przez uprawnionego w odpowiedzi na zażalenie merytoryczne zarzuty skierowane przeciwko przysługiwaniu ważnego prawa z patentu europejskiego G. S., na rzecz którego dokonano rejestracji patentu, w toku niniejszego postępowania zażaleniowego z uwagi na jego ograniczony charakter nie mogą być rozpoznane.

Nadto nie został uprawdopodobniony przez powoda interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w sposób wnioskowany. Termometry w liczbie 1.440 sztuk zostały zatrzymane przez Urząd Celny w N. w trybie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 12 lipca 2003r. dotyczącego działań organów celnych, skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. Ryzyko zwolnienia zatrzymanych przez Urząd Celny w N. termometrów i ich wprowadzenie przez pozwanego do obrotu w istocie mogłoby uzasadniać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, jednakże dla zabezpieczenia tego interesu wskazany we wniosku sposób zabezpieczenia nie jest adekwatny. Zajęcie ruchomości ma umożliwić ich egzekucyjną sprzedaż, zatem ze swej istoty jest sposobem zabezpieczenia właściwym dla roszczeń pieniężnych. Zauważyć też należy, że pomiędzy wskazywanym w petitum wniosku sposobem zabezpieczenia a uzasadnieniem wniosku występuje pewien rozdźwięk, albowiem przedstawiona przez stronę powodową argumentacja uzasadniająca wniosek o zabezpieczenie z uwagi na interes prawny strony powodowej skupia się na udzieleniu zabezpieczenia poprzez unormowanie przez sąd stosunków prawnych, a zatem z zastosowaniem sposobu przewidzianego w art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Nadto interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w sposób wskazany we wniosku strona powodowa nie może upatrywać w konieczności dokonania zabezpieczenia dowodów. Dla tego celu przewidziane są bowiem inne instytucje prawne, a konieczność zabezpieczenia dowodu nie odpowiada rozumieniu interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia wedle art. 730<sup>1</sup> § 2 k.p.c.

W konsekwencji wobec nieuwiarygodnienia kumulatywnych przesłanek, wskazanych w art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. i braku podstaw do uwzględnienia wniosku, zaskarżone postanowienie podlegało zmianie, o czym orzeczono jak w sentencji na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.