

Sygn. akt XXVI GCo 62/13

## POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2013r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy**

w składzie:

**Przewodniczący: SSO Dorota Brodziak**

Po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Ltd. z siedzibą w B. (Wielka Brytania)

oraz (...) sp. z o.o. z siedzibą w P.

z udziałem (...) S.A. z siedzibą w Ł.

o zabezpieczenie roszczenia

**postanawia:**

1. zabezpieczyć roszczenie o nakazanie obowiązanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym eksportowania, importowania, składowania, oferowania oraz reklamowania leków wziewnych w inhalatorze o charakterystycznej i stylizowanej zewnętrznej postaci, którego bryła ma kształt mocno spłaszczonej kuli, składającej się z dwóch części – wewnętrznej (będącej pojemnikiem na lek) i zewnętrznej (stanowiącej pokrywę) z wgłębieniem na palec w pozycji zamkniętej, a dodatkowo w pozycji otwartej – z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj. w inhalatorze łudzaco podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczególności leku S., będącego lekiem generycznym leku S., poprzez:

nakazanie obowiązanej na czas trwania procesu zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym eksportowania, importowania, składowania, oferowania oraz reklamowania leków wziewnych w inhalatorze o charakterystycznej i stylizowanej zewnętrznej postaci, którego bryła ma kształt mocno spłaszczonej kuli, składającej się z dwóch części – wewnętrznej (będącej pojemnikiem na lek) i zewnętrznej (stanowiącej pokrywę) z wgłębieniem na palec w pozycji zamkniętej, a dodatkowo w pozycji otwartej – z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj. w inhalatorze łudzaco podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczególności leku S., będącego lekiem generycznym leku S..

2. zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionych kwoty 5000 (pięć tysięcy) zł, na wypadek naruszenia obowiązków określonych w pkt 1 postanowienia, za każdy dzień ich naruszenia,

3. zobowiązać uprawnionych do wytoczenia powództwa w terminie 14 dni pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Sygn. akt XXVI GCo 62/13

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. uprawnione wniosły o zabezpieczenie przyszłego roszczenia o nakazanie obowiązanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym eksportowania, importowania, składowania, oferowania oraz reklamowania leków wziewnych w inhalatorze o charakterystycznej i stylizowanej zewnętrznej postaci, którego bryła ma kształt mocno spłaszczonej kuli, składającej się z dwóch części – wewnętrznej

(będącej pojemnikiem na lek) i zewnętrznej (stanowiącej pokrywę) z wgłębieniem na palec w pozycji zamkniętej, a dodatkowo w pozycji otwartej – z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj. w inhalatorze ludozno podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczególności leku S., będącego lekiem generycznym leku S., poprzez:

- nakazanie obowiązanego na czas trwania procesu zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym eksportowania, importowania, składowania, oferowania oraz reklamowania leków wziewnych w inhalatorze o charakterystycznej i stylizowanej zewnętrznej postaci, którego bryła ma kształt mocno spłaszczonej kuli, składającej się z dwóch części – wewnętrznej (będącej pojemnikiem na lek) i zewnętrznej (stanowiącej pokrywę) z wgłębieniem na palec w pozycji zamkniętej, a dodatkowo w pozycji otwartej – z ustnikiem i suwakiem, w jakimkolwiek kolorze, tj. w inhalatorze ludozno podobnym do inhalatora uprawnionego, zwanego inhalatorem Dysk (...), w szczególności leku S., będącego lekiem generycznym leku S..

Spółka (...) udzieliła licencji wyłącznej spółce (...), która w odniesieniu do obszaru Polski jest wyłącznie upoważniona do produkcji oraz wprowadzenia do obrotu leków w inhalatorze Dysk (...). (...) S.A. opracowała lek generyczny leku S., wprowadzony do obrotu pod nazwą S. i uzyskała pozwolenie na dopuszczenie go do obrotu. Lek S. jest oferowany w tożsamym inhalatorze, co Dysk (...). Dotyczy to zarówno mechanizmu wewnętrznego, który to mechanizm był chroniony w Polsce patentem do 2010 r., jak również obudowy inhalatora, która jest niemal identyczna w obu przypadkach. Uprawnieni w uzasadnieniu wniosku o zabezpieczenie podnieśli, iż w niniejszym postępowaniu dochodzą ochrony jedynie zewnętrznej postaci inhalatora. Domagają się ochrony na gruncie prawa autorskiego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej.

Zdaniem uprawnionego brak zabezpieczenia przyszłego roszczenia spowoduje pogłębianie negatywnych skutków wywołanych wprowadzeniem na rynek leku w inhalatorze tożsamym z inhalatorem Dysk (...) i utrwaląc będzie stan niezgodny z prawem, zakłócając przejrzystość rynku i szkodząc renomie inhalatorów produkowanych przez stronę uprawnioną.

### **Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:**

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 k.p.c. i art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, zaś art. 730<sup>1</sup> § 2 k.p.c. stanowi, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Stosownie do przepisu art. 755 k.p.c. zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych następuje w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności sprawy Sąd uzna za odpowiedni, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania.

Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania (art. 730 § 2 k.p.c.).

Warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest konieczność jednoczesnego spełnienia określonych w nim przesłanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

Należy zauważyć, że do udzielenia zabezpieczenia roszczenia nie jest konieczne udowodnienie roszczenia, wystarczy jedynie jego uprawdopodobnienie.

Zdaniem Sądu Okręgowego uprawniony w niniejszej sprawie uprawdopodobnił interes prawny dołączonymi do akt sprawy dokumentami.

Zgodnie z art. 79 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania ich naruszania. Zgodnie z art. 67 ust. 5 w zw. z art. 17 w/w ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inhalator Dysk (...) został zaprojektowany przez dwóch pracowników spółki (...). Stanowi on utwór w rozumieniu art. 1 ust 1 w/w ustawy, a konkretnie przestrzenny utwór plastyczny (art. 1 ust. 2 pkt 2 pr. aut.). G. (...), która stała się właścicielem powyższego utworu w postaci inhalatora Dysk (...), jako pracodawca ich twórców, udzieliła licencji wyłącznej (...) sp. z o.o. na zwielokrotnianie i wprowadzanie ich do obrotu. Obowiązana powiela bez zezwolenia, chroniony prawem autorskim kształt inhalatorów Dysk (...), który stanowi niemal wierną ich kopię (k.1v).

Uprawnieni domagają się również ochrony w trybie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który dopuszcza żądanie przez przedsiębiorcę, którego interes został zagrożony, zaniechania niedozwolonych działań w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na dopuszczenie się przez obowiązanego czynów nieuczciwej konkurencji, o jakich będzie mowa poniżej.

Art. 13 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Przepis ten odnosi się do tzw. niewolniczego naśladownictwa polegającego na przejęciu cudzych rozwiązań, w szczególności cech zewnętrznych w tak szerokim zakresie, że u klientów powstaje lub może powstać mylne wrażenia, że produkty kopiowane są tak naprawdę produktami oryginalnymi, do których w rzeczywistości jedynie je upodobniono.

Art. 10 w/w ustawy dotyczy czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oznaczeniu towarów lub usług albo jego braku, w sposób mogący wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia (...) lub w opakowaniu mogącym wywoływać takie same skutki. Zdaniem Sądu opakowanie inhalatora obowiązanej może wprowadzać ryzyko konfuzji w zakresie pochodzenia inhalatora, ponieważ kształt opakowań jest niemal identyczny. Prawo kopiowania charakterystycznej formy gotowego produktu jest ograniczone jedynie do wypadków, gdy naśladownictwo takich elementów jak kształt czy kolor wyrobu jest niezbędne dla zapewnienia mu funkcjonalności lub użyteczności. W niniejszej sprawie uprawnieni uprawdopodobnili ryzyko wystąpienia konfuzji, z uwagi na podobieństwo opakowań, załączonymi do wniosku raportami z badań rynkowych w tym zakresie (k.21). Oznaczenie przez obowiązaną produktu swoją nazwą nie wyłącza powyższego ryzyka. Uprawnieni podkreślili również, że nie ma konieczności stosowania identycznych inhalatorów, bowiem mogą one zachować swą funkcjonalność i użyteczność różniąc się znacząco kształtem (k. 9v-10).

Art. 3 w/w ustawy, jak słusznie wskazują uprawnieni ustawodawca zawarł tzw. klauzulę dobrych obyczajów, pozwalającą na formułowanie nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji, które zagrażają interesom przedsiębiorców lub go naruszają, ale nie zostały one zdefiniowane jako nazwane czyny nieuczciwej konkurencji. Jest on zatem stosowany pomocniczo, jeśli czyn nieuczciwej konkurencji nie mieści się w ramach któregoś z nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji. Choć naśladowanie gotowego produktu oraz stosowanie opakowań mogących wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia towaru niewątpliwie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy przedsiębiorcy, to w niniejszej sprawie stosowanie tego przepisu, wobec zastosowania art. 10 ust 2 i art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, staje się zbędne.

Zgodnie z art. 301 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Przepis ten służy ochronie znaków towarowych niekorzystających z formalnej rejestracji, lecz znanych na terytorium RP znaczącej części odbiorców. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Do stwierdzenia

ryzyka konfuzji wystarczające jest podobieństwo na jednej z powyższych płaszczyzn. Na płaszczyźnie wizualnej oba produkty są niemal identyczne, a ryzyko konfuzji wysokie, na co wskazują także przeprowadzone badania (k.9).

Zdaniem Sądu Okręgowego uprawnieni uprawdopodobnili wiarygodność roszczeń, których ochrony się domagają. Uprawdopodobnili działanie obowiązanego polegające na reprodukcji i wprowadzaniu do obrotu inhalatorów kształtem bliźniaczo podobnych do Dysku (...).

Uprawnieni wykazali również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Działania obowiązanego mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji uprawnionego, bowiem brak zabezpieczenia spowoduje przynajmniej częściowe wyparcie uprawnionego z rynku przez obowiązanego, zwłaszcza wobec faktu, że lek S. produkowany przez obowiązanego znalazł się na liście leków refundowanych. Nie ulega wątpliwości, że celem roszczeń dochodzonych przez uprawnionych jest uniemożliwienie dalszego naruszania interesów gospodarczych i prawnych przedsiębiorców, których dotknął czyn nieuczciwej konkurencji. Tym samym, brak zabezpieczenia utrudniłby osiągnięcie celu postępowania w sprawie, w tym sensie, że obowiązany nadal mógłby prowadzić działalność wypełniającą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji (art. 730<sup>1</sup> § 2 k.p.c.).

Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., Sąd udzielając zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. Natomiast stosownie do § 2<sup>1</sup> art. 755 k.p.c. przepisu art. 731 nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

Zgodnie z art. 756<sup>2</sup> k.p.c., uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z dzieckiem, sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Wobec tego, iż w niniejszej sprawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony został przed wszczęciem postępowania, sąd na podstawie art. 733 k.p.c. zobowiązany był do wskazania terminu do wytoczenia powództwa sprecyzowanego zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie, pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, iż wniosek o zabezpieczenie roszczenia podlegał uwzględnieniu.

Wobec powyższego i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 735 k.p.c. i art. 738 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

(...)

(...)

(...)

(...)