

Sygn. akt XXII GWo 56/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

24 maja 2016 r. (...) S.A. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania autorskich praw uprawnionej do utworu w postaci profilu do drzwi przesuwnych o nazwie handlowej „Calgary” o następującym przekroju poprzecznym , poprzez:

1. zakazanie obowiązanej, na czas trwania postępowania, wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, reklamowania oraz składowania w celu oferowania profili do drzwi przesuwnych o nazwach handlowych „Delhi, i „Delhi 2”, posiadających następujące przekroje poprzeczne:

, ,

2. zajęcie, na czas postępowania, wszystkich znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej, jej magazynach, sklepach, a także u dystrybutorów obowiązanej oraz wszystkich innych miejscach, także u osób trzecich, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, profili do drzwi przesuwnych o nazwach handlowych „Delhi, i „Delhi 2”, posiadających przekroje poprzeczne przedstawione w pkt 1.

Sąd ustalił, że:

(...) S.A. w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu profili do drzwi przesuwnych i systemów do szaf z drzwiami przesuwными. Jednym z jej produktów jest cieszący się dużą popularnością na rynku profil do drzwi przesuwnych oferowanych do sprzedaży pod nazwą handlową „Calgary”. (dowód: odpis z KRS k.11-15, wydruk ze strony internetowej k.18, katalog k.31-35)

W. K. stworzył projekt profilu „Calgary” w 1997 r. na zlecenie uprawnionej, przenosząc na (...) S.A. autorskie prawa majątkowe. Został on następnie zmodyfikowany przez pracowników spółki w celu dostosowania technologicznego do jego użycia w drzwiach przesuwnych. (dowód: zaświadczenie k.19, rysunki techniczne k.21-24, umowy o pracę k.25-30)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. importuje z Chin, oferuje i wprowadza do obrotu pod nazwami handlowymi „Delhi” i „Delhi 2” profile o wyglądzie: (dowód: odpis z KRS k.44-46, wydruki ze strony internetowej k.41-43, 48-50)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy o ochronę autorskich praw majątkowych udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, 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. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

W niniejszej sprawie (...) S.A. żąda udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zakazanie spółce (...) używania profilu do drzwi przesuwanych o określonym wyglądzie, oferowanego do sprzedaży pod nazwami handlowymi „Delhi” i „Delhi 2”. Jak Sądowi wiadomo z urzędu, jest to kolejny z wniosków, poprzednie – oparte na przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były z różnych przyczyn oddalane. Sądowi znane jest także z akt sprawy sygn. XXII GWwp 10/16 stanowisko spółki (...), która kwestionuje prawa mające wynikać dla (...) S.A. z wzoru przemysłowego produktu profilu do drzwi przesuwanych „Calgary”. **Także ten wniosek nie zasługuje na uwzględnienie wobec nieuprawdopodobnienia zasadności przyszłego roszczenia:**

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 4/02/1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za utwór uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wzornictwa przemysłowego (art. 1 ust. 2). **Ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia**, nie są nią natomiast objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. (art. 1 ust. 21)

Zdaniem Sądu (...) S.A. zmierza w tym postępowaniu do uzyskania ochrony pomysłu (rozwiązania technicznego), a nie utworu, czyli sposobu w jakim został on przedstawiony przez twórców – W. K. lub (w wersji zmodyfikowanej) A. J., P. K. i J. K.. Aby jak najlepiej wyjaśnić motywy rozstrzygnięcia Sąd pragnie odwołać się do autorytetu prof. Elżbiety Traple i zasadniczych tez jej artykułu Prawnoautorska ochrona projektów technicznych (Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 s.25-38):

W prawie autorskim przeciwstawia się ideę i jej przedstawienie, treść i jej formę. (K. Jasińska Ochrona idei – zagadnienia wybrane, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006, z. 93, s. 9–28). Przy takim ujęciu, ochronie podlega tylko forma wyrazu, w jaką ubrał autor swoją ideę, tu także struktura utworu, jego kompozycja, użyta argumentacja, środki przedstawieniowe. Przesłanka działalności twórczej o indywidualnym charakterze (oryginalność), powszechnie przyjmowana za kryterium udzielenia ochrony prawem autorskim, nie została ustawowo zdefiniowana. Kryteria i stopień oryginalności wymagane dla przyznania ochrony prawem autorskim kształtowane są przez orzecznictwo, w oparciu także o poglądy doktrynalne. W odniesieniu do wytworów intelektualnej działalności człowieka odnoszącej się do przedmiotów o charakterze przede wszystkim użytkowym ocena zaistnienia przesłanki indywidualności jest dużo trudniejsza. Sama nowość podmiotowa nie wystarcza, aby zagwarantować przejaw piętna osobistego twórcy, w związku z czym poszukuje się dodatkowych kryteriów, dokonując w praktyce porównania pomiędzy tym, co miałyby być chronione, a tym, co już zastane w danej dziedzinie. Podstawowym elementem oceny jest zbadanie, jakim zakresem swobody w przyjęciu określonej formy wyrazu dysponował twórca — im wyższy stopień swobody, tym wyższeprawdo-podobieństwo, że wynik działalności człowieka będzie mógł być zakwalifikowany jako utwór.

Ogólne założenia dotyczące oryginalności jako przesłanki ochrony muszą być przeniesione na obszar dokumentacji i projektów technicznych. W wyroku z 30/06/2005 r., IV CK 763/04, Sąd Najwyższy sformułował zasady rządzące

ochroną tego rodzaju utworów. Uznał, że indywidualny charakter dzieła wyraża się w tym, że odbiega ono od innych przejawów podobnego działania w sposób świadczący o jego swoistości i niepowtarzalności. Ta niepowtarzalność powinna być rozumiana w ten sposób, że możliwość uzyskania analogicznego rezultatu przez różnych autorów nie stanowi samodzielnej przesłanki wykluczającej przypisanie danemu przejawowi działalności twórczej charakteru indywidualnego w rozumieniu art. 1 ust. 1. Nawet wtedy gdy możliwe jest, że różne osoby zdołają osiągnąć taki sam rezultat, cecha indywidualnego charakteru dzieła nie powinna być zanegowana, jeżeli poszczególne elementy twórczego wyboru i przedstawienia nie są tożsame, zwłaszcza gdy przy kształtowaniu treści i formy dzieła twórca korzystał z obszaru swobody, a niezależnie od pewnych wymogów z góry postawionych, rezultat pracy nie był przez te wymagania całkowicie zdeterminowany i występują w nim elementy, których kształt zależał od osobistego ujęcia. Te aspekty odgrywają szczególną rolę przy analizie prawno-autorskiego charakteru utworów technicznych. Decydujący jest sposób doboru poszczególnych elementów i ich interpretacji.

Pojęcie „dzieło techniczne” ma szerszy zakres niż „dokumentacja techniczna”, przez którą najczęściej rozumie się „zespół dokumentów zawierających dane techniczne umożliwiające wyprodukowanie i eksploatację urządzeń technicznych”. Dokumentacja techniczna często znajduje się na granicy ochrony, ale z góry jej wykluczyć nie można. Ochronie tej nie podlega oczywiście samo rozwiązanie techniczne zawarte w tej dokumentacji. Ze względu na różny zakres swobody twórczej ramy indywidualnego ukształtowania dzieła technicznego są znacznie węższe przy dokumentacji dla celów produkcyjnych (wykonania urządzenia), a szersze przy dokumentacji dla celów informacyjnych lub sporządzanej w formie instrukcji obsługi lub opisów konstrukcji i działania urządzeń.

Według J. Bleszyńskiego, o twórczości uzasadniającej ochronę autorską można i należy mówić w tych wszystkich sytuacjach, w których przed konstruktorem powstaje wybór środków, potrzeba wyboru rozwiązań poszczególnych zagadnień, które w sumie stanowią o osobistym ujęciu rezultatu wykonywanego zadania. Jeżeli w rozwiązaniu konstrukcyjnym zawarte zostają elementy oryginalnego ujęcia, a więc nie stanowi ono jedynie ścisłego wykonania odpowiadającego znanemu i powielanemu wzorcowi, mamy do czynienia z utworem i osoba, od której ono pochodzi, jest twórcą w rozumieniu prawa autorskiego. O autorskim wkładzie twórczym decydować tu będzie nie tyle rozwiązanie techniczne, bo tego prawem autorskim chronić nie możemy, ile ostateczny efekt wizualny. Przy ocenie zdolności do ochrony konkretnego projektu w każdym przypadku należy badać, czy poza technicznie zorientowanym rozwiązaniem istnieje element estetyczny, mający cechę indywidualnej twórczości. Elementy estetyczne nie powinny być jednoznacznie zdeterminowane cechami użytkowymi dzieła lub względami technicznymi. (J. Barta, R. Markiewicz (w:) J. Barta, M. Czajkowska–Dąbrowska, Z. Cwiakalski, R. Markiewicz, E. Traple: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 45). Decydujące znaczenie należy przyznać ocenie, czy w konkretnym przypadku istnieje możliwość wyboru elementów treści lub formy opracowania (tamże s.46). Dokumentacja techniczna może być kwalifikowana jako utwór podlegający ochronie, gdy przewyższa rezultaty oparte na typowej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej w takim stopniu, że nabiera cech wyróżniających, przy czym winno się brać pod uwagę zarówno dokumentację już istniejącą, jak i tę, która hipotetycznie mogłaby być stworzona przez inne osoby. (J. Barta, R. Markiewicz: Dokumentacja techniczna w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 1988, z. 47, s. 64). Jako utwór może być zakwalifikowana tylko taka dokumentacja, która ma pewne cechy wyróżniające i nie jest przedstawiona w banalnej formie, rutynowo stosowanej w tego rodzaju dokumentacji.

Analizując przedmiot ochrony autorka odnosi go do sposobu użycia utworu. Dokumentacja techniczna (rysunki, modele, wykresy), jako utwór i idea wyrażona w konkretnej formie, będzie chroniona przed nieuprawnionym zwielokrotnieniem. Natomiast jeśli ktoś z utworu bierze sam pomysł, samą koncepcję i wykorzystywał ją w praktyce do wytworzenia produktu, to uprawnionemu z tytułu prawa autorskiego nie przysługuje żadna ochrona, bo prawo autorskie nie chroni pomysłu, nie chroni idei. Jeśli mamy do czynienia z pomysłem technicznym, na przykład dotyczącym układu urządzeń lub budowy urządzenia i ktoś inny według opisu twórcy pomysłu wykona odpowiednie rysunki techniczne, to twórca pomysłu nie może być traktowany jako współautor dokumentacji technicznej.

Definiując pojęcie zwielokrotnienia prof. E. Traple stwierdza, że dzieło powstałe na podstawie rysunku technicznego może być przedmiotem ochrony, ale jako takie musi spełniać kryteria ochrony prawno-autorskiej. Jeśli intelektualna

twórczość przedstawiona w dokumentacji dotyczy wyłącznie innowacyjnego przedmiotu technicznego, to samej dokumentacji nie możemy przyznać ochrony prawem autorskim. Rysunki techniczne, tak jak w przypadku słownego opisu rozwiązania technicznego, mogą być przedmiotem ochrony prawno-autorskiej, gdy wykazują oryginalność w sposobie prezentacji, a zatem gdy ich celem nie jest wyłącznie podanie cech technicznych, ale także odpowiedni sposób wyjaśnienia.

W niniejszej sprawie zasadniczy problem stanowiło zindywidualizowanie utworu, którego ochrony żąda uprawniona. W treści przyszłego pozwu umieszczony został konkretny rysunek techniczny, jednak w motywach wniosku znaleźć można twierdzenia dotyczące stworzenia projektu przez W. K. i jego modyfikacji dokonanej na potrzeby produkcji przez pracowników spółki. Budzi to wątpliwości Sądu, co do faktycznego przedmiotu ochrony. Jeśli jest nim rysunek techniczny umieszczony w treści roszczenia, które ma być dochodzone w przyszłości, to - z powołanych wyżej przyczyn - nie może być on uznany za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy. Już z twierdzeń samej uprawnionej wynika, że taka forma przedstawiania projektów technicznych jest nie tylko spotykana ale wręcz powszechna (strona 9. wniosku). Nie można więc uznać za słuszny pogląd o twórczym i oryginalnym charakterze rysunku technicznego. Przeciwnie, profil został na nim przedstawiony w banalnej formie, rutynowo stosowanej w tego rodzaju dokumentacji, w sposób prosty odzwierciedlający budowę wewnętrzną profilu do drzwi przesuwnych.

Uprawniona odwołuje się do praw nabytych od twórców projektu, jednak załączone do wniosku dowody (k.20-24) zawierają przedstawienia graficzne postaci profilu całkowicie odmienne od tej w jakiej został przedstawiony przedmiot ochrony. Nie ma natomiast dowodu na to kto jest twórcą tego konkretnego rysunku technicznego i na nabycie doń autorskich praw majątkowych przez (...) S.A.

Należy ponadto zauważyć, że (...) S.A. nie domaga się w tym postępowaniu ochrony utworu (rysunku technicznego) przed zwielokrotnieniem lecz ochrony rozwiązania technicznego polegającego na oferowaniu do sprzedaży produktu wykonanego wg dość podobnego wzoru. Powołuje się więc na ochronę prawno-autorską w odniesieniu do pomysłu, czyli w takim zakresie w jakim jest ona wyłączona przepisem art. 1 ust. 21 u.p.a.p.p.

Zastrzeżenia Sądu budzi także odwołanie się w treści roszczenia do praw autorskich bez wskazania, czy chodzi o prawa majątkowe, czy niemajątkowe, choć te ostatnie służyć mogą wyłącznie twórcy.

Z tych względów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

• (...)

• (...),

• (...)

(...)