



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Piotr Moskała

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa I Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko K

- o ochronę praw z rejestracji wzoru wspólnotowego

1. oddala powództwo;
2. zasądza od I Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz K kwotę 334,32 (trzysta trzydzieści cztery 32/100) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 5 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 18/12 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił I Spółce Akcyjnej w Warszawie zabezpieczenia jej roszczeń o :

- zakazanie K naruszania jej prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 781646-0001, przedstawiającego profil (rączkę) do drzwi przesuwnych, nazwa handlowa *Quebec*, to jest wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz składowania w celu oferowania profili naśladujących ten wzór, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*;
- nakazanie obowiązanemu wycofania z obrotu, na jego koszt, profili naśladujących zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzór wspólnotowy, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm* oraz ich zniszczenie;
- nakazanie obowiązanemu zniszczenia, na jego koszt, wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów i ofert, zawierających wizerunki mebli naśladujących zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzór wspólnotowy, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*,

przez :

- zakazanie K- na czas trwania postępowania - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz składowania w celu oferowania profili naśladujących zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzór wspólnotowy, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*;
- zajęcie – na czas trwania postępowania – znajdujących się u obowiązanego profili o nazwie *PION zamknięty 10mm* oraz materiałów reklamowych, w tym katalogów i ofert, zawierających wizerunki profili naśladujących zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzór wspólnotowy nr 781646-0001, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*.

27 czerwca 2012 r. I S.A. w Warszawie wystąpiła z pozwem o :

1. zakazanie K naruszania jej prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 781646-0001, przedstawiającego profil (rączkę) do drzwi przesuwnych, o nazwie handlowej *Quebec*, to jest wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz składowania w celu oferowania profili do drzwi przesuwnych naśladujących ten wzór, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*;

2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu, na jego koszt, profili naśladujących zarejestrowany na rzecz powódki wzór wspólnotowy, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm* oraz ich zniszczenie;
3. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów i ofert, zawierających wizerunki mebli naśladujących zarejestrowany na rzecz powódki wzór wspólnotowy, a w szczególności profilu o nazwie *PION zamknięty 10mm*;
4. nakazanie pozwanemu opublikowania informacji o wyroku;
5. zasądzenie od pozwanego na rzecz *F* kwoty 5.000 zł tytułem usunięcia skutków niedozwolonych działań polegających na naśladownictwie profilu zarejestrowanego jako wzór wspólnotowy nr 781646-0001;
6. zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powódka powołała się na służące jej prawo wyłączne do wzoru wspólnotowego nr 781646-0001, zarzucając pozwanemu jego naruszenie oraz dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., polegającego na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji, wprowadzającym klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. (k.2-39)

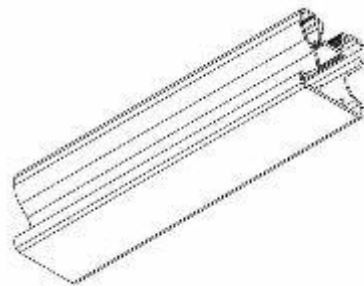
**K zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów obowiązkowe-go stawiennictwa na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r.** Zarzucił, że wzór *I S.A.* nie spełnia wymogów nowości i indywidualnego charakteru. Nie wystąpił przy tym jednak z pozwem wzajemnym o jego unieważnienie. Sąd postanowił przeto o oddaleniu wniosku o zawiadomienie o toczącym się postępowaniu *R* oraz wszystkich wniosków dowodowych zmierzających do wykazania nieważności wzoru wspólnotowego, jako niedopuszczalnych w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Pozwany zaprzeczył naruszaniu praw z rejestracji, przekonując, że wzór przemysłowy zawarty w jego produkcie nie jest podobny do wzoru wspólnotowego nr 781646-0001, wywierając na zorientowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie. Wskazywał na wyraźne oznaczenie jego produktu, które eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. (k.47-67)

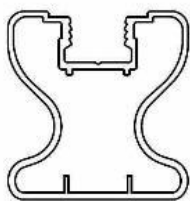
**Sąd ustalił, że :**

*I S.A.* w Warszawie jest producentem i dostawcą systemów komponentów i prefabrykatów oraz rozwiązań służących do zabudowy wnęk i budowy szaf opartych o drzwi systemowe *I*. (bezsporne – tak też k.15, 34-37)

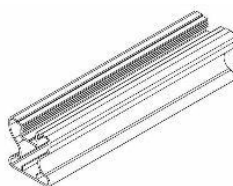
Powódce służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 31 VIII 2007 r. pod nr 781646-0001, o czym opublikowano 18 IX 2007 r. dla profili pionowych do łączenia drzwi przesuwanych i



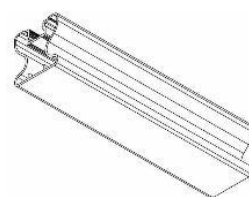
obrotowych. Wzór przedstawia się następująco : 0001.1



0001.2



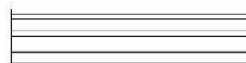
0001.3



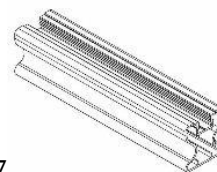
0001.4



0001.5



0001.6



0001.7

(bezsporne –

tak też k.16-20, 30v-31) Wzór ten został zastosowany do produkowanego przez I S.A. aluminiowego profilu (rączki) do drzwi przesuwanych, oferowanego przez powódkę pod nazwą handlową *Quebec*. (bezsporne – tak też zrzut z ekranu k.15, fotografia i rysunek techniczny k.57)

K oferuje do sprzedaży profile do drzwi przesuwanych o nazwie *PION zamknięty 10mm* (bezsporne – tak też fotografia k.55, rysunek techniczny k.56, wydruki ze stron internetowych k.22-25), który nie jest podobny do wzoru wspólnotowego I S.A. Odmienny jest jego kształt widoczny w przekroju i układ linii, różne rozmieszczenie zagłębień i wypukłości w części środkowej i na wysokości wnęki. Odmienne są też kształty podstawy, we wzorze jest ona płaska, w produkcie pozwanego występuje zagłębienie. Profil pozwanego i profil, w którym zawarty jest wzór wspólnotowy powódki są wykorzystywane do budowy drzwi przesuwanych do szaf i zabudowy wnęk, elementami funkcjonalnymi są zatem wspólne im obu : długość (listwa) oraz zagłębienie, w którym osadzana jest płyta meblowa. Zorientowanym użytkownikiem jest w tym przypadku stolarz wykonujący z elementów składowych tego typu szafy, znający pełną ofertę rynkową profili. Na takim zorientowanym użytkowniku profil do drzwi przesuwanych o nazwie *PION zamknięty 10mm* wywołuje całkowicie odmienne ogólne wrażenie niż wzór nr 781646-0001. K nie narusza zatem prawa wyłącznego do tego wzoru, oferując do sprzedaży profil do drzwi

przesuwanych o nazwie *PION zamknięty 10mm*. (cena normatywna dokonana na podstawie bezpośredniego porównania przedstawienia wzoru w świadectwie rejestracji OHIM oraz dowodów rzeczowych złożonych przez pozwanego)

### **Sąd zważył co następuje :**

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, według której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu albo jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielni-czy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty albo zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają więc dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których wzór jest inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy.

Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął dowody zgłoszone przez pozwanego na poparcie tezy o braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru powódki, K nie złożył bowiem w niniejszej sprawie pozwu wzajemnego, ani nie wniósł do OHIM o unieważnienie spornego wzoru. **Sąd jest zatem związany domniemaniem ważności wynikającym z art. 85 rozporządzenia.**

Ze świadectwa OHIM wynika, że I S.A. w Warszawie służy prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 781646-0001, który znajduje zastosowanie do profili wykorzystywanych przez wytwórców drzwi przesuwanych do szaf i zabudowy wnęk. Jakkolwiek wzór podlega ochronie jako taki (art. 36 ust. 6 rozporządzenia), to charakter produktu, w którym jest on zastosowany lub zawarty, brany jest pod uwagę przy ocenie naruszenia. Przeznaczenie, cechy i właściwości takiego właśnie produktu są uwzględniane przy określeniu stopnia swobody twórczej projektanta.

Bezsporny w sprawie jest przedmiot naruszenia (kwestionowany produkt). Wygląd profilu o nazwie handlowej *Pion zamknięty 10mm* i zastosowanego w nim trójwymiarowego wzoru przemysłowego wynika w sposób niewątpliwy z zaoferowanych przez pozwanego dowodów rzeczowych i fotografii. Należy przy tym zauważyć, że wbrew ciężącemu na niej obowiązкови wynikającemu z art. 6 k.c., powódka nie zgłosiła żadnych wniosków odnoszących się do faktu naruszenia jej prawa, ograniczając się do przedstawienia świadectwa rejestracji oraz mało czytelnego wydruku z Internetu. Sąd oparł się zatem w całości na dowodach pozwanego, które zresztą nie były kwestionowane przez I S.A.

Regulacja rozporządzenia wymaga dokonania oceny naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego przy uwzględnieniu szeregu istotnych elementów. Nie jest wystarczające samo tylko przeciwstawienie sobie wzoru wspólnotowego i wzoru przemysłowego zawartego w kwestionowanym produkcie, konieczne jest także zdefiniowanie zorientowanego użytkownika, z którego punktu widzenia decyduje się o ogólnym podobieństwie lub jego braku, uwzględnienie stopnia swobody twórczej oraz elementów determinowanych funkcją produktu wskazanego w zgłoszeniu. Wszystkie te elementy powinny wynikać z pozwu, to powód jest bowiem zobowiązany przedstawić wszystkie twierdzenia i dowody na poparcie stawianych pozwanemu zarzutów naruszenia jego prawa wyłącznego. Uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 3 k.p.c. może utrudniać, a czasem nawet uniemożliwiać Sądowi poczynienie, istotnych dla rozstrzygnięcia sporu

– w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustaleń dotyczących wkroczenia przez pozwanego w zakres wyłączności wynikającej z rejestracji wzoru wspólnotowego.

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 rozporządzenia, wrażenie to jednak nie musi być wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują takie różnice, które determinują odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie od wzoru zarejestrowanego prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).

Ocena podobieństwa wzorów, zarejestrowanego i zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie, dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że jest to użytkownik bardziej przenikliwy i mający lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W tym przypadku będzie to stolarz, który używa profili (rączek) do montowania drzwi przesuwnych w szafach lub zabudowie wnęk. Jego orientacja co do stanu wzornictwa przemysłowego w odniesieniu do tego rodzaju specjalistycznych produktów wiąże się ze świadomością ich cech funkcjonalnych, które ograniczają swobodę twórczą projektanta. Stolarz nie jest zwykłym konsumentem, jest fachowcem w swojej dziedzinie i w pierwszym rzędzie zwraca uwagę na to, czy produkt ma określone właściwości (cechy) – wzdłużny kształt, zagłębienie, w którym umieszcza się płytę meblową, czy będzie pełnił wymagane funkcje – przesuwania drzwi, pomijając te elementy przy ocenie podobieństwa wzorów. Tym łatwiej wyróżni on te elementy, które są nowe, odmienne od wcześniej spotykanych w wyglądzie tego rodzaju produktów, a które będą decydować o podobieństwie (lub jego braku) zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i przeciwstawionego mu produktu.

W przekonaniu Sądu, ocena podobieństwa wzorów (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku) dokonywana w sprawie



o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczących znaków towarowych. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07) Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegły w postępowaniu cywilnym jest ekspertem, znawcą dysponującym wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pozwalającymi dostarczyć sądowi wiadomości specjalnych. Dokonuje on oceny określonego stanu faktycznego i przedstawia własną opinię. W polskim procesie cywilnym, biegły - specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego, nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporządzenia. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, definiowanej w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie będącej ekspertem ani znawcą, nie mającej jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego. (por. J.Kępiński *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*. Oficyna Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57) Z tych względów, Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego.

Ocena ogólnego wrażenia dokonana została w niniejszej sprawie, zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo* Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda. Należy wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się bezpośrednio.

Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także



późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

W ocenie Sądu, **powódka nie dowiodła w tym postępowaniu – do czego była zobowiązana, zgodnie z ogólną zasadą rozkładu ciężaru dowodu – art. 6 k.c., że wzór przemysłowy zawarty w profilu pozwanego jest podobny do zarejestrowanego na jej rzecz wzoru wspólnotowego.** Należy pamiętać, że zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

W sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych obowiązek udowodnienia, że wzór zawarty lub zastosowany w kwestionowanym produkcie pozwanego nie wywiera na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia spoczywa na uprawnionym, który powinien wykazać, jaki jest zakres ochrony przysługującego mu prawa, jakie elementy przeciwstawionych wzorów są znane lub wynikają z charakteru produktu i jego funkcji, elementy te bowiem nie są uwzględniane przy ocenie ogólnego wrażenia, jakie wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku. Ani ogólna zasada rozkładu ciężaru dowodu, sformułowana w art. 6 k.c., ani przepisy rozporządzenia nie uzasadniają przerzucenia na pozwanego obowiązku udowodnienia, że stosowany przezeń wzór nie wkracza w zakres wyłączności przyznanej powodowi. Tylko wówczas, gdy występuje on z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzoru, pozwany ma obowiązek udowodnienia braku nowości, indywidualnego charakteru, czy wyłącznej funkcji technicznej cech wzoru wspólnotowego, o której mowa w art. 8 rozporządzenia.

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowiązkiem sądu (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), który podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Odnosić się to może np. do kwestii podlegającej ocenie normatywnej w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych, czyny nieuczciwej konkurencji (ryzyko konfuzji konsumenckiej), czy naruszenie wzorów wspólnotowych (ogólne wrażenie wywierane przez przeciwstawiane sobie wzory na zorientowanym użytkowniku i uwzględniany przy tym zakres swobody twórczej projektanta).

Zakres ochrony prawa wyłącznego I S.A. wynika ze świadectwa OHIM, które w sposób wszechstronny (w 7 rzutach) przedstawia produkt – profil (rączkę) do drzwi przesuwnych, w którym zarejestrowany wzór jest zastosowany. Rozstrzygnięcie o braku naruszenia prawa wyłącznego opiera się na normatywnej ocenie odmienności ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują ten wzór i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego, z tym jednak zastrzeżeniem, że strony nie zaoferowały dowodów dotyczących zakresu swobody twórczej oraz elementów wyłącznie funkcjonalnych, które powinny być być wyłączone z oceny ogólnego wrażenia jakie wzór wspólnotowy i kwestionowany produkt wywołują na zorientowanym użytkowniku. Zdefiniowanie osoby tego ostatniego możliwe było dzięki zgodnemu oświadczeniu stron.

Specyfika produktu – profilu (rączki) do drzwi przesuwnych sprawia, że użytkownik – stolarz wykonujący szafy lub zabudowy wnęk jest w dużej mierze specjalistą w swej dziedzinie, potrafi zatem rozróżnić elementy funkcjonalne, konieczne do tego aby listwa pełniła swoją rolę od elementów czysto wzorniczych, co do których twórca może korzystać ze swobody wyboru kształtu, prowadzenia linii i proporcji. Nawet jednak nie dysponując dowodem na to w jakim zakresie swoboda twórcza projektanta jest ograniczona, należy stwierdzić, że profil, w którym wzory wspólnotowy i przemysłowy stron są zawarte powinien mieć postać listwy nakładanej na całej długości płyty drzwiowej i umożliwiać przesuwanie drzwi. Uwzględniając wszystkie pozostałe elementy należy stwierdzić, że wzór wspólnotowy i produkt pozwanego są wyraźnie odmienne, zarówno w poszczególnych elementach, jak i w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika.

**Powództwo oparte na zarzucie naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego podlegało więc oddaleniu, jako nieusprawiedliwione, co do zasady.** (*a contrario* art. 10 w zw. z art. 89 cyt. rozporządzenia)

**W ocenie Sądu bezzasadne były także roszczenia wynikające z zarzutu dopuszczenia się przez K czynu nieuczciwej konkurencji.** Zgodnie z jej art. 1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ☐ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- ✓ wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- ✓ wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Przepis art. 13 u.z.n.k. stanowi w ust. 1, 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. *Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego.* (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Występując z pozwem o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji typizowanego w tym przepisie, zgodnie z zasadą art. 6 k.c., powódka zobowiązana była wykazać, że :

- ✚ w tym przypadku doszło do naśladownictwa gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji – przy wykorzystaniu form, skopiowana została zewnętrzna postać profilu o nazwie handlowej *Quebec*,
- ✚ w efekcie istnieje możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

W ocenie Sądu, stawiany pozwanemu zarzut nie został poparty twierdzeniami odnoszącymi się do faktów ani dowodami. I S.A. nie przedstawiła swego produktu – profilu *Quebec* ani profilu oferowanego przez pozwanego, całkowicie uniemożliwiając Sądowi dokonanie oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji. Dowody rzeczowe złożone przez K wykluczają natomiast uznanie roszczeń wynikających z art. 18 u.z.n.k. za uzasadnione. W tym przypadku nie można twierdzić o podobieństwie – co umotywowano wyżej – a tym bardziej o identyczności (kopiowaniu) produktu.

Powódka nie wskazała ponadto argumentów na poparcie swej tezy o istnieniu możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Zaoferowane przez pozwanego dowody wskazują na to, że jego profile są wyraźnie oznaczone nazwą jego przedsiębiorstwa, co wyklucza ryzyko konfuzji konsumenckiej. *Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu /.../* (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11 VI 2002 r. ICKN 1319/00) **Także więc żądania oparte na przepisach art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. podlegać musiały oddaleniu jako nieudowodnione.**

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.** – odpowiedzialności za wynik sporu.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Sąd postanowił przeto o obowiązku powódki zwrotu pozwanemu kosztów stawiennictwa na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r.