



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A Inc.** z siedzibą w C (USA)

przeciwko **G**

prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A w B

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i czynów nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje pozwanemu G prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A w B, aby zaniechał naruszania praw A Inc. w C do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przenośnych urządzeń cyfrowych oraz ich opakowań, w których te wzory są zawarte;

2. nakazuje pozwanemu zniszczenie – na jego koszt - 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddział Celny Towarowy II, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express (Poland) sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2;
3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
5. nakazuje pobranie od pozwanego G na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej;
6. zasądza od G na rzecz A Inc. w C kwotę 2.210 (dwa tysiące dwieście dziesięć) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie

W dniu 21 IV 2011 r. A Inc. z siedzibą w C wniósł o udzielenie mu ochrony praw z rejestracji wzorów wspólnotowych przez:

7. nakazanie G prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A w B, aby zaniechał naruszania praw A Inc. w C do wzorów wspólnotowych o numerach 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084, w tym eksportowania, importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
 - 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Towarowy II, 00-906 Warszawa ul. Wirażowa 35,
 - wszelkich innych towarów naruszających lub grożących naruszeniem praw powoda do wzorów wspólnotowych;
8. nakazanie pozwanemu, aby usunął skutki dokonanych naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych oraz skutki popełnionych przezeń czynów nieuczciwej konkurencji, przez zniszczenie – na jego koszt - 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie, Oddział Celny Towarowy II, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express (Poland) sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2;
9. nakazanie pozwanemu, aby zaniechał eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów naśladujących gotowe produkty A, co może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia takich towarów od powoda, tj.:
 - 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddział Celny Towarowy II, 00-906 Warszawa ul. Wirażowa 35,
 - wszelkich innych towarów bez opakowań lub w opakowaniach, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia takich towarów od powoda, ze względu na to, że towary lub ich części naśladują towary lub ich części produkowane przez powoda, lub zastosowano w nich lub zawarto bez zgody powoda wzory wspólnotowe;

10. podanie do publicznej wiadomości całości orzeczenia, w przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść powoda, w sposób i w zakresie określonym przez Sąd, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tej czynności w wyznaczonym terminie, upoważnienie powoda do podania całości orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt pozwanego;
11. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach wyjaśnił, że A Inc. jest wiodącym światowym producentem i dostawcą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego, w tym przenośnych urządzeń cyfrowych oferowanych pod nazwą handlową iPad. Produkty powoda cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów na całym świecie, m.in. ze względu na ich innowacyjność i charakterystyczne wzornictwo. Zarówno firma, znaki towarowe, jak i produkty A są powszechnie znane i renomowane.

Powód powołał się na przysługujące mu prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084, przedstawiających urządzenie iPad oraz ikony. Zarzucił, że G prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A w B, m.in. w zakresie sprzedaży urządzeń audio, jest bezpośrednim dostawcą produktów pochodzących z Chin i zarejestrowanym użytkownikiem portalu internetowego China.cn dostępnego pod adresem <http://en.china.cn/>, zrzeszającego chińskich producentów, dostawców i kupców z całego świata. Pozwany narusza prawa wyłączne powoda, czego dowodem jest zatrzymanie 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie, podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej A Inc., 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu, które nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory zarejestrowane na rzecz powoda. Pozwany nie godzi się jednak na ich zniszczenie. Prowadzone przez strony negocjacje nie doprowadziły do zawarcia ugody.

Powód przekonywał, że działanie pozwanego narusza jego prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych, a równocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, wypełniając dyspozycje art. 13 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. G prowadzi działalność konkurencyjną wobec działalności powoda, którego interesy naruszył czynem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Wygląd importowanych przezeń urządzeń może wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia produktów. Naśladują one bowiem wzornictwo oryginalnych przenośnych urządzeń cyfrowych iPad produkowanych przez A Inc.

Na poparcie swych żądań zaoferował dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, wydruków ze stron internetowych i fotografii. (k.2-98)

Postanowieniem wydanym 10 V 2011 r. Sąd udzielił A Inc. z siedzibą w C zabezpieczenia jego roszczeń poprzez :

- a. zakazanie G- na czas trwania procesu – eksportowania, importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów naruszających prawa A Inc. do wzorów wspólnotowych nr nr 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084,
- b. dokonanie zajęcia przez komornika 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddział Celny Towarowy II, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2. (k.110-116)

G prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A w B nie złożył odpowiedzi na pozew, pomimo prawidłowego powiadomienia i pouczenia go o rygorach postępowania w sprawach gospodarczych, wynikających z art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. (k.120, 122) Stosownie do tego przepisu, Sąd pominął twierdzenia pozwanego o okolicznościach faktycznych i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie procesowym z 23 VII 2011 r. i na rozprawie w dniu 25 lipca 2011 r. **Pozwany zażądał oddalenia powództwa, jako bezzasadnego.** (k.148-209, 212-213)

Sąd ustalił, że :

Spółka prawa amerykańskiego A Inc. z siedzibą w C jest wiodącym światowym producentem i dostawcą sprzętu komputerowego elektronicznego, m.in. przenośnych urządzeń cyfrowych iPad, które są bardzo popularne i cenione przez nabywców ze względu na ich innowacyjność i wzornictwo. Produkty powoda ucieleśniają zarejestrowane na jego rzecz wzory wspólnotowe i są opatrywane jego znakami towarowymi. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych, publikacje prasowe k.55-64)

Spółce A Inc. służą prawa do zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante wzorów wspólnotowych przedstawiających :

urządzenie - **nr 001222905-0002** - zgłoszony i zarejestrowany 2 VII 2010 r., o czym ogłoszono w



dniu 14 X 2010 r., przedstawiony w następujący sposób : 0002.1



0002.2



0002.3



0002.4



0002.5



0002.6



0002.7

oraz ikony :

- **nr 000890371-0003** - zgłoszony i zarejestrowany 4 III 2008 r., o czym ogłoszono 15 V 2009 r.,



przedstawiony w następujący sposób

,

- **nr 000748694-0008** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r.,



przedstawiony w następujący sposób

,

- **nr 000748694-0015** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r.,



przedstawiony w następujący sposób

,

- nr 000748694-0018 - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r.,



przedstawiony w następujący sposób

- nr 000997069-0084 - zgłoszony i zarejestrowany 3 IX 2008 r., o czym ogłoszono 23 IX 2008 r.,



przedstawiony w następujący sposób .

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM z tłumaczeniami na język polski k.30-54)

G prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A w B, m.in. w zakresie sprzedaży sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. (bezsporne – tak też zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.72) Pozwany jest bezpośrednim dostawcą produktów pochodzących z Chin. Jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu internetowego China.cn dostępnego pod adresem <http://en.china.cn/>, zrzeszającego chińskich producentów, dostawców i kupców z całego świata. (bezsporne – tak też protokoły otwarcia stron internetowych k.73-76, ich tłumaczenie k.104-107)

W dniu 24 III 2011 r. Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddział Celny Towarowy II dokonał zatrzymania 51 przenośnych urządzeń cyfrowych (*przenośny komputer Tablet*) importowanych z Chin i zgłoszonych przez pozwanego jako przedsiębiorcę (A) do procedury dopuszczenia do obrotu, a podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej A Inc. (bezsporne – tak też powiadomienie i dodatkowe informacje k.77-80)

G naruszył prawa wyłączne powoda, importując przenośne urządzenia w opakowaniach, w których ucieleśnione zostały wzory wspólnotowe A Inc. Przedstawione na fotografiach, zatrzymane towary, które nie zostały wyprodukowane przez A Inc. mają wygląd nie wywołujący na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory powoda. (ocena Sądu)

Produkty importowane przez pozwanego z Chin nie wywołują na użytkownika, który zwykle korzysta z przenośnych urządzeń cyfrowych, odmiennego ogólnego wrażenia. Ich kształt, układ linii i kolorystyka są bardzo podobne. W niewielkim stopniu, odmienny układ przycisków i gniazd wejściowych oraz ekranu jest determinowany funkcją techniczną i właściwościami urządzenia, które ucieleśnia wzór wspólnotowy nr 001222905-0002. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin przedstawienia wzoru w świadectwie rejestracji OHIM k.31-32 i fotografii

zatrzymanych produktów na k.81-87) Na opakowaniu urządzenia przedstawiony został wizerunek jego pulpitu z widocznymi ikonami, stanowiącymi dokładne kopie wzorów wspólnotowych nr nr 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin przedstawienia wzorów w świadectwach rejestracji OHIM k.36, 40, 44, 48, 52 i fotografii opakowania k.88) Do oprogramowania zainstalowanego na kwestionowanym urządzeniu przypisane są ikony o wyglądzie odmiennym niż wzory wspólnotowe A Inc. (bezsporne – fotografie k.89-91)

Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 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 wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw Państw Członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym 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)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Tylko zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. Dopiero w efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1) 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 wyłączone 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 jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres praw z rejestracji. Obejmują one : wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu itd.

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

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie cechy postrzegalne zmysłem wzroku. 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*) Zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić

podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru, ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły) Dokonując oceny Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu 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. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*) Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona (...)* s.5) Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak M.Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański *Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych. nr 12/2005 s.30-37*) Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (*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. II CKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.), jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub grożących naruszeniem wzoru,

- b. zajęcie podrobionych produktów;
 - c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
 - d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce.
- (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach wzorów jest stosunkowo niewielkie. Ich naruszenia dotyczą jedynie dwa wyroki Sądu Unii Europejskiej, wydane w dniach 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo* i 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Bosch*. Sąd odniósł się w nich do zasadniczych kwestii, stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia w sprawach wzorów wspólnotowych, w praktyce orzeczniczej budzących istotne rozbieżności interpretacyjne. Warto więc odwołać się do motywów pierwszego z wyroków :

W sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Produkt, w którym wzór jest ucieleśniony może być wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego do wzoru oraz dobra lub zła wiara pozwanego.

Zorientowanym użytkownikiem nie jest wytwórca ani sprzedawca produktów, w których wzór jest zastosowany (należy podkreślić, że wzór wspólnotowy nie ogranicza się do określonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestrację ma znaczenie pomocnicze). Jest szczególnie uważny i dysponuje pewną wiedzą na temat stanu wzornictwa. 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.

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony

materiał dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczególnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, powód powinien dołożyć wszelkich starań, aby przedstawić przeciwstawiane sobie wzory w formie umożliwiającej sądowi dokonanie wszechstronnej oceny ogólnego wrażenia jakie każdy z nich wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a w efekcie prawidłowe rozstrzygnięcie sporu. Normatywna ocena sądu, który orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także określenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego.

Przedstawione przez A Inc. dowody, którym pozwany nie przeciwstawił żadnych twierdzeń ani własnych dowodów, w pełni uzasadniają zarzut naruszenia przez G praw wyłącznych powoda do wzorów wspólnotowych nr nr 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084.

Sąd jest związany, wynikającym z art. 85 rozporządzenia, domniemaniem ważności spornych wzorów, pozwany – aczkolwiek zgłaszał (spóźnione) zarzuty braku nowości i indywidualnego charakteru – nie wystąpił jednak z pozwem wzajemnym o unieważnienie. Zaniechanie przez pozwanego złożenia odpowiedzi na pozew i przedstawienia twierdzeń i dowodów na ich poparcie w terminie wskazanym przepisem art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. spowodowało, że twierdzenia powoda uznane zostały za bezsporne. Mogły one podlegać weryfikacji tylko w takim zakresie, w jakim sąd orzekający w sprawach naruszeń własności intelektualnej jest uprawniony do dokonywania oceny normatywnej. W postępowaniu prowadzonym wg reguł właściwych dla spraw gospodarczych, Sąd nie był natomiast uprawniony do prowadzenia z urzędu postępowania, które mogłoby zmierzać do zaprzeczenia zasadności twierdzeń powoda, aby dowieść racji pozwanego, których ten ostatni – z jakichkolwiek przyczyn – nie zdołał wykazać. Takie działanie naruszałoby równowagę stron i byłoby sprzeczne z zasadą kontrydiktoryjności.

Ocena braku odmienności ogólnego wrażenia jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują wzory A Inc. i produkty importowane przez pozwanego (urządzenie i części jego opakowania) została dokonana przez Sąd w oparciu o ich przedstawienia w świadectwie rejestracji OHIM i na fotografiach wykonanych przez Urząd Celny w procedurze zatrzymania towaru.

Zorientowanym użytkownikiem tego rodzaju produktów jest osoba często korzystająca z przenośnych urządzeń cyfrowych, dobrze zapoznana z ofertą rynkową tego rodzaju produktów. Żadna ze stron nie wskazała, w jakim zakresie, wygląd wzoru nr 001222905-0002 jest determinowany funkcją urządzenia. Sąd uwzględnił zatem przy ocenie ogólny kształt i kształty, linie, proporcje, poszczególnych elementów. Niewątpliwie wzór wspólnotowy i przeciwstawiony mu produkt importowany przez pozwanego są bardzo do siebie podobne, zarówno jako całość i w poszczególnych elementach. Układ przycisków i gniazd wejściowych jest przy tym determinowany funkcją, właściwościami i technologią produkcji urządzenia, w którym wzór jest zawarty. Występujące w tym zakresie różnice nie mogą mieć zatem wpływu na stwierdzenie braku odmiennego ogólnego wrażenia jakie na zorientowanym użytkowniku wywołuje wzór nr 001222905-0002 i urządzenie pozwanego.

W istocie, kwestionowany produkt – w miarę możliwości technicznych jego producenta – ma imitować wygląd iPada. Powiela on wszystkie te elementy, które należą do dziedziny wzornictwa przemysłowego. Należy przy tym wyjaśnić, że swoboda twórcza projektanta tego rodzaju urządzeń jest istotnie ograniczona. Determinowane aktualną modą, oczekiwania klientów narzucają konieczność opisanie urządzenia w zarysie prostokąta, możliwie małego i płaskiego, o opływowych kształtach. Wielkość ekranu i układ przycisków narzucają właściwości oraz możliwości techniczne urządzenia. Dla oceny istnienia lub braku odmienności ogólnego wrażenia liczyć się będą zatem kolorystyka (w niewielkim stopniu, producenci stosują bowiem zwykle czarne lub srebrne obudowy dla tego typu urządzeń), układy linii i proporcje, które w przypadku przeciwstawianych sobie wzoru wspólnotowego nr 001222905-0002 i produktu importowanego przez G są bardzo do siebie zbliżone.

Należy zdecydowanie stwierdzić brak odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywołują na użytkownika ikony umieszczone na opakowaniu (k.88) oraz ikony zarejestrowane jako wzory wspólnotowe nr nr 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084. Można je nawet uznać za identyczne. W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie, że – odmiennie od krajowego wzoru przemysłowego – ochrona wzoru wspólnotowego nie ogranicza się do produktu wskazanego przez zgłaszającego. Wskazanie to ma charakter wyłącznie porządkowy. Może jedynie służyć ocenie, w jakim zakresie wzór jest determinowany funkcją techniczną i zakresu swobody twórczej. Użycie przez pozwanego wzorów wspólnotowych (ikon) na opakowaniu produktu narusza zatem prawa wyłączne A Inc.

Stwierdzenie naruszenia praw A Inc. stawiało Sąd w obowiązku dokonania oceny zasadności zgłaszanych w niniejszym postępowaniu żądań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, a

także zdolności egzekucyjnej, pozwalającej na skuteczne wyeliminowanie przyszłych naruszeń i usunięcie skutków tych już dokonanych.

Należy wyjaśnić, że ochrona praw własności intelektualnej wymaga od uprawnionego dołożenia szczególnej staranności przy formułowaniu roszczeń oraz przedstawianiu twierdzeń i dowodów na ich poparcie. W niniejszym postępowaniu powód określił swoje żądania w sposób bardzo nieprecyzyjny, odbiegający od reguł wyznaczonych przepisami prawa materialnego i procedury cywilnej. W istocie do jednego stanu faktycznego zastosował dwie podstawy prawne – rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co samo w sobie nie jest wyłączone, jednak nie powinno przekładać się na zwielokrotnianie roszczeń, które dodatkowo zawierają ogólne sformułowania, właściwe normom prawnym. Uszło uwadze powoda, że wyrok sądu powinien się odnosić do konkretnego działania naruszydiciela (pkt 1.a.ii oraz 1.c.ii pozwu), a nie do ogólnego brzmienia przepisu. Co więcej, profesjonalny pełnomocnik powoda nie rozróżnił okoliczności stanowiących naruszenie prawa wyłącznego (czyli nieuczciwej konkurencji), z których wynika żądanie usunięcia skutków naruszenia, od tych, które miały uzasadniać nałożenie na pozwanego sankcji zakazowych na przyszłość. (pkt 1.a.i. oraz 1.c.i pozwu) Nieprawidłowe sformułowanie żądania, które – co do zasady było usprawiedliwione – powodowało konieczność ingerencji Sądu, dopuszczalnej w granicach wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c.

Uznając, że pozwany narusza prawo wyłączne powoda Sąd - na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia nakazał G, aby zaniechał naruszania praw A Inc. w C do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przenośnych urządzeń cyfrowych i ich opakowań, w których te wzory są zawarte. (1.)

Żądanie pkt 1. pozwu zostało przez Sąd uwzględnione wyłącznie w tym zakresie w jakim precyzyjnie oddawało ono obowiązki pozwanego, wynikające ze stwierdzonego już faktu naruszenia (import przenośnych urządzeń cyfrowych i ich opakowań, już jednak nie innych produktów) oraz realnej groźby dokonania w przyszłości naruszeń praw A Inc. (wprowadzania takich urządzeń i opakowań do obrotu, ich oferowania, reklamowania, eksportowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tu ograniczenie wynika z treści pkt 1. pozwu). W pozostałym zakresie powództwo (pkt 1a) jako nieuzasadnione, zostało przez Sąd oddalone. Powód nie może skutecznie żądać zastosowania sankcji zakazowych w

odniesieniu do produktów stanowiących przedmiot naruszenia (pkt 1.a.i.), które zostały zajęte i, co do których orzeczono o ich zniszczeniu (usunięciu skutków naruszenia - pkt 1.b.).

Żądanie sformułowane w punkcie 1.b. pozwu znajdowało oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnione jest nakazanie pozwanemu zniszczenia urządzeń oraz opakowań stanowiących przedmiot naruszenia, tylko bowiem w ten sposób można zapewnić, że w przyszłości nie będą one używane, naruszając wzory wspólnotowe. Z tego względu, Sąd nakazał pozwanemu zniszczenie – na jego koszt - 51 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddział Celny Towarowy II, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express (Poland) sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2.

Za zniszczeniem urządzeń przemawia dodatkowo postawa pozwanego, który kwestionuje fakt ewidentnego naruszenia, przywołując argumenty, które nie mają dla ochrony praw wyłącznych istotnego znaczenia, jak w szczególności dobra wola naruszydiciela. Sąd nie może uznać za przekonujące twierdzenia pozwanego o sprowadzeniu z Chin 51 urządzeń na potrzeby samego G i jego rodziny. Należy zauważyć, że jako importer wskazany został pozwany jako przedsiębiorca (A). Brak też dowodu na to, że zamówienie nie było składane, rozliczane i księgowane w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej. Znaczna liczba urządzeń wskazuje na to, że miały być one wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej. Sam fakt importu urządzeń stanowi naruszenie praw wyłącznych A Inc. i przekonuje o istnieniu realnej groźby ich naruszenia w inny sposób.

W przekonaniu Sądu, **nie zasługiwało na uwzględnienie żądanie podania orzeczenia do publicznej wiadomości**. Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.) nie zostało ono w żaden sposób umotywowane. Powód, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wskazał, czy – w jego zamiarze – publikacja orzeczenia ma zapobiec naruszeniom w przyszłości, czy też usunąć skutki powstałych już naruszeń. Nie wskazał, do jakiego kręgu osób powinna trafić informacja o prawach A Inc. i bezprawnych działaniach G. Tymczasem Sąd nie jest właściwy do wypełniania treści wniosku powoda. Przepis art. 287 ust. 2

p.w.p. nie może być interpretowany w ten sposób, że to sąd będzie samodzielnie decydował o treści i formie upublicznienia zapadłego wyroku. Jak każde inne żądanie, także to powinno być sprecyzowane i uzasadnione, tak aby mogło podlegać ocenie co do zasadności i potrzeby zastosowania w konkretnych okolicznościach danej sprawy przepisu art. 287 ust. 2 p.w.p. Godzi się przy tym wyjaśnić, że – zgłoszony już na tym etapie postępowania -wniosek o upoważnienie powoda do zastępczego dokonania publikacji orzeczenia, na wypadek niewykonania w terminie przez pozwanego nałożonego nań obowiązku, nie ma podstawy prawnej. **Uznając żądanie z pkt 3. pozwu za całkowicie nieuzasadnione Sąd orzekł o jego oddaleniu.**

Odnosząc się do zarzutów opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd zważył co następuje : Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z 16 IV 1993 r. o *zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniące funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem 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.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek konkurencyjnego działania nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służy roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek ich wskazania i udowodnienia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. *Dobre obyczaje, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne.* (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykładowo niektóre czyny, 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 któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art.3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. 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. Porównując przeciwstawiane sobie produkty sędzi powinien kierować się regułami obowiązującymi przy ocenie wzorów przemysłowych, uwzględniając istnienie (lub brak) odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywiera wygląd produktu wywiera. *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)

Oceniając żądanie z pkt 1.c. pozwu na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy stwierdzić, że i w tym przypadku, powództwo nie jest jasno sformułowane, a ponadto nie zostało należycie udowodnione. Przede wszystkim A Inc. nie zaoferował dowodu rzeczowego ani nawet fotografii urządzenia iPad i jego opakowania, które – jako pierwszy – wprowadził do obrotu i oferował na polskim rynku. Sąd nie ma zatem możliwości przeciwstawienia sobie produktów stron i rozstrzygnięcia o istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej. Przeciwnie, powód odwołuje się do przysługujących mu praw z rejestracji wzorów wspólnotowych, o których rozstrzygnięto w pkt 1 wyroku (odnoszącym się do pkt 1a pozwu).

Brak twierdzeń dotyczących pierwszeństwa oraz zasadniczego dowodu (produktu), czyni niemożliwym ustalenie dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Powództwo podlega zatem oddaleniu, jako nieudowodnione. Należy przypomnieć, że w procesie gospodarczym Sąd nie może zastępować strony w poszukiwaniu argumentów przemawiających za uwzględnieniem jej racji. Należy podkreślić, 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 ciążącego 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)

Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

Powód odwoływał się także do klauzuli generalnej zdefiniowanej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wskazywał jednak na renomę firmy i znaku towarowego A, których naruszenia nie zarzucał jednak G. Nie zdefiniował natomiast czynu nieuczciwej konkurencji ani nie wykazał jego popełnienia przez pozwanego, który to czyn miałby się odnosić do jednego tylko produktu A Inc. oraz działania pozwanego, polegającego na importowaniu do Polski urządzeń podobnych do iPad. Nie jest rzeczą Sądu formułowanie, za powoda, zarzutu, który może on postawić pozwanemu, szczególnie, że nałożone na G sankcje zakazowe oraz obowiązek zniszczenia kwestionowanych

produktów, zapewnią powodowi skuteczną ochronę przed naruszaniem jego praw wyłącznych, a także przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Wobec niesprecyzowania zarzutu dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nieprzedstawienia twierdzeń i dowodów na ich poparcie, A Inc. nie może skutecznie żądać zakazania czynów nieuczciwej konkurencji i usunięcia powstałych wcześniej skutków w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem powód uległ zaledwie co do nieznaczej części swego żądania. Co do zasady jego powództwo zostało uwzględnione, Sąd ograniczył jedynie zakres sankcji, które powinny były znaleźć zastosowanie w zaistniałych okolicznościach faktycznych sprawy.

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę po 3.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na pozwanego obowiązek uiszczenia pozostałej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)

Sąd nałożył na pozwanego obowiązek zwrotu powodowi tylko tych wydatków (k.210-211), których poniesienie, w związku z niniejszym procesem, było celowe i zostało udokumentowane. (opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i wydanie odpisu – 246 + 14,76 + 61,50 + 14,76 zł, opłaty pocztowe – 30 zł) W pozostałej części żądanie zwrotu wydatków nie zostało uwzględnione.