

POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 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 Sądu Grzegorz Romanowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **W**

przeciwko **R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka** spółce komandytowej w Warszawie

z udziałem interwenienta ubocznego **I** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starej Wsi

- o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia :

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od uprawnionego **W** na rzecz obowiązanego **R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka** spółki komandytowej w Warszawie kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. zasądzić od uprawnionego **W** na rzecz interwenienta ubocznego **I** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starej Wsi kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Dnia 13 IV 2011 r. W wniosł o zobowiązanie *R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka* spółki komandytowej w Warszawie do udzielenia informacji, które są konieczne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p., tj. wydania bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązana korzyści z tytułu importowania, eksportowania, oferowania i wprowadzania do obrotu latarek naruszających prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002, dotyczących ilości i cen importowanych, eksportowanych, oferowanych i wprowadzanych przez obowiązana do obrotu w okresie od kwietnia 2008 r. do dnia złożenia wniosku latarek opatrzonych nazwą **profex** lub wprowadzanych do obrotu pod nazwą **Lampka z ręcznym**, naruszających prawo wyłączne W – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

W motywach powołał się na przysługujące mu prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002 przedstawiającego latarkę, zarzucając spółce R bezprawne wykorzystywanie tego wzoru w obrocie. Wyjaśnił, że obowiązana wprowadza do obrotu latarki pod nazwą **profex** lub **Lampka z ręcznym**, wskazując cechy wspólne wzorowi i przeciwstawionemu mu produktowi, które decydują o braku odmiennego ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują wzór wspólnotowy nr 000164785-0002 i latarka **profex**. Różnice między nimi są na tyle nieistotne i w niewielkim stopniu modyfikują wzór, że nie przyciągają uwagi użytkownika. W przekonaniu uprawnionego, swoboda twórcza projektanta przy tworzeniu tego typu wzorów jest w niewielkim stopniu ograniczona, a cechy funkcjonalne latarki nie uzasadniają tak istotnego podobieństwa produktu oferowanego przez R do wzoru wspólnotowego.

Kwestionując naruszenie wyłączności uprawnionego obowiązana nie godzi się dobrowolnie udzielić mu informacji o ilości wprowadzonych do obrotu latarek ani zapłacić W odszkodowania i zwrócić mu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Na poparcie wniosku zaoferował dowody z dokumentów, fotografii i wydruków ze stron internetowych. (k.2-59, 132-165, 167-170)

R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka spółka komandytowa w Warszawie zażądała oddalenia wniosku i zasądzenia na jej rzecz od uprawnionego zwrotu kosztów

postępowania. W jej przekonaniu, brak jest podstaw do udzielenia żądanych informacji, wzór zastosowany w kwestionowanej latarce **profex** wywołuje bowiem na zorientowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie. Obowiązana wskazała na liczne elementy odróżniające jej latarkę od wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002. Podkreśliła, że podobieństwa między nimi dotyczą cech technicznych produktu. (k.71-89, 124-128)

Interwencję uboczną po stronie obowiązanej zgłosiła I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starej Wsi, żądając oddalenia wniosku W i zwrotu kosztów postępowania. Wyjaśniła, że jest dostawcą kwestionowanych latarek i - zgodnie z umową o współpracy handlowej – zapewniła R o nienaruszeniu praw własności intelektualnej osób trzecich, przyjmując na siebie odpowiedzialność za z tytułu ewentualnego naruszenia.

Spółka I zaprzeczyła naruszenie praw wyłącznych W. Także w jej przekonaniu różnice pomiędzy wzorem wspólnotowym a wzorem zawartym w kwestionowanej latarce wyłączają możliwość uznania, że wywołują one na zorientowanym użytkowniku nieodmienne ogólne wrażenie. Wspólne im są wyłącznie te cechy, które wynikają z funkcji technicznej latarki. Powołała się na prawa do wzorów przemysłowych służące dostawcy interwenienta na terytorium Niemiec. Zarzuciła, że uprawniony zmierza do uzyskania, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, informacji handlowych o cenach i ilości sprzedanych przez obowiązaną latarek. (k.90-117)

Sąd ustalił, że : W służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000164785-0002 w dniu 23 IV 2004 r., o czym opublikowano 27 VII 2004 r., przedstawiającego latarkę kieszonkową :



0002.4



0002.5



0002.6



(bezsporne – tak też świadectwo OHIM k.18-20)

Na wniosek G SpA, złożony 16 II 2011 r., toczy się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante postępowanie w sprawie unieważnienia tego wzoru. (bezsporne – tak też kopie dokumentów k.139-165, 175-183)

R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka spółka komandytowa w Warszawie importuje, wprowadza do obrotu i oferuje w swych sklepach latarki kieszonkowe pod nazwą **profex** lub **Lampka z ręcznym**. (bezsporne – tak fotografie k.21-22, dowód rzeczowy załączony do akt)

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).

Wyłącznie 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 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 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 niewątpliwie 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, importu 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, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

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 czy 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 nieznaczających 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*) Inny pogląd prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (*Zdolność [...] s.45-50*) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak tylko w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, mogąc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów używanych incydentalnie. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykłą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, 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 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo* oraz 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 pierwszym rzędzie należy wskazać, że 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 i 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 proces materiału 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 zakreszenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. W braku zgody stron co do kwestii istotnych dla określenia zakresu swobody twórczej, czy cech funkcjonalnych produktu, które mają wpływ na jego wygląd, konieczne będzie zasięgnięcie opinii biegłego, wyjaśnienie tych okoliczności wymaga bowiem wiadomości specjalnych, którymi nie dysponuje sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych.

Na zasadzie ust. 2 art. 89, Sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 90 ust. 1 Rozporządzenia stanowi zaś, że do sądów Państwa Członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty, które są przewidziane na mocy prawa tych Państw dla krajowego wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 292 ust. 1 w zw. z art. 287 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ustawa nie normuje w sposób odrębny sposobu udzielania zabezpieczenia praw własności przemysłowej, kwestie te regulują zatem ogólne zasady Kodeksu postępowania cywilnego. (art. 730 i nast.)

Uprawnionemu służą także żądania określone w art. 286¹ p.w.p., zgodnie z którym, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem

powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie :

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286¹ p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono całkowicie odrębny charakter, będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr.aut.

Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale często nawet nie może precyzyjnie formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Powinien je jednak określić rodzajowo, wskazując przeciwko komu zamierza z nimi wystąpić, czy będą to żądania zakazowe, odszkodowawcze, czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. (art. 9 rozporz. i art. 296 ust. 1 p.w.p.) Każde z tych roszczeń może bowiem uzasadniać udzielenie odmiennych informacji. Ustawodawca używa w art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. określenia **informacje niezbędne**, w znaczeniu takich, których udostępnienie jest konieczne ze względu na potrzebę przedstawienia przez uprawnionego już w pozwie (art. 479¹² § 1 k.p.c.) twierdzeń i dowodów na ich poparcie odnoszących się do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą mu na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcziela (lub naruszczieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) Uprawniony nie może być także zobowiązany do wniesienia pozwu.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest **uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej**, w niniejszej sprawie naruszenia praw z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002. Nie jest ono tożsame z obowiązkiem udowodnienia zasadności roszczenia. Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz **w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda**, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

W przekonaniu Sądu, W nie sprostał temu obowiązkowi. Zarzuty podnoszone przez obowiązaną i interwenienta ubocznego skutecznie wyłączyły możliwość uznania, że istotnie doszło do naruszenia prawa wyłącznego. Słusznie W twierdzi, że służy mu prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002. Doświadczenie Sądu w rozstrzyganiu sporów w sprawach o naruszenie tego rodzaju prawa przekonuje, że ocena faktu naruszenia jego prawa nie jest aż tak prosta, za jaką uznaje ją uprawniony. Przeciwnie, Sąd jest obowiązany wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione wyżej aspekty, aby stwierdzić :

- ✚ - jaki jest zakres ochrony wzoru : które z jego elementów są nowe i mają indywidualny charakter, jakim zakresie są one determinowane funkcją techniczną produktu, w którym wzór został zastosowany, jaki jest zakres swobody twórczej,
- ✚ - czy wzór zawarty w kwestionowanym produkcie powiela te cechy, które są decydujące dla określenia zakresu ochrony wzoru wspólnotowego, tak iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia.

W ocenie Sądu, sprzeczność twierdzeń stron w kwestiach istotnych dla oceny naruszenia oraz zaoferowany przez nie materiał dowodowy wyłącza uznanie, że uprawniony uprawdopodobnił w wysokim – graniczącym z udowodnieniem – stopniu, iż doszło do naruszenia jego prawa. Latarka kieszonkowa jest dość popularnym przedmiotem, za jej zorientowanego użytkownika można jednak uznać wyłącznie taką osobę, która często korzysta z niej, np. w warunkach terenowych. Przeznaczenie tego produktu determinuje konieczność uwzględnienia szeregu elementów technicznych, które z pewnością ograniczają zakres swobody twórczej projektanta. Trzeba również uwzględnić niebanalny wpływ oczekiwań potencjalnych nabywców, co do kształtu i kolorystyki produktu.

Wskazane przez obowiązaną i interwenienta ubocznego cechy latarki **profex** mogą mieć znaczenie dla oceny, czy doszło do naruszenia wyłączności W. Zarówno wielkość, opływowy kształt (odpowiadający wielkości i kształtowi dłoni), umiejscowienie źródła światła (odbłyśnika) i wyłącznika, liczba i wielkość diod świetlnych, umiejscowienie i kształt osłon bocznych stabilizujących uchwyt latarki, a w końcu korbka na spodniej stronie latarki mogą wynikać z funkcji technicznej jaką spełnia latarka. Należy zauważyć, że wszystkie wymienione elementy mają zasadnicze znaczenie dla ogólnego wrażenia, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku. Nie można uznać za wystarczające przedstawienia przez uprawnionego licznych przykładów latarek dostępnych na rynku, sporny wzór odnosi się bowiem do dość specyficznego typu latarki kieszonkowej, bezbaterijnej, ładowanej ruchem korbki, kształt produktu musi więc także uwzględniać takie jej uchwycenie, aby korbka mogła być efektywnie przekręcana. **Bez pomocy biegłego, w warunkach postępowania zabezpieczającego, Sąd nie może samodzielnie rozstrzygnąć kwestii funkcjonalności poszczególnych elementów wzoru ani zakresu swobody twórczej jego projektanta.** Opinia biegłego będzie miała zasadnicze znaczenie, ponieważ kształt, linie, wyprofilowanie i faktura wymienionych elementów we wzorze wspólnotowym i produkcie R różnią się od siebie.

Zdaniem Sądu, uprawniony powinien poddać swoje roszczenie weryfikacji w ramach zwykłego postępowania, w którym Sąd będzie miał możliwość poczynienia ustaleń wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, a po stwierdzeniu, że faktycznie doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, zobowiąże naruszcyciela do udzielenia informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sporu. W warunkach postępowania w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji (zabezpieczającego) nie jest to możliwe, a Sądowi nie jest wiadome, żeby W wystąpił względem spółki R z żądaniami zakazowymi.

Nie bez znaczenia dla oceny prawdopodobieństwa naruszenia jest również fakt prowadzenia przez OHIM postępowania w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 000164785-0002. Jakkolwiek do czasu stwierdzenia nieważności wzór traktowany jest jako ważny, nie można pomijać kwestionowania jego nowości i indywidualnego charakteru przez osobę trzecią, nie będącą stroną niniejszego postępowania, szczególnie, że rozporządzenie dopuszcza w art. 90 ust. 2 możliwość podniesienia w postępowaniu zabezpieczającym zarzutu nieważności. Podnoszone we wniosku o unieważnienie argumenty nie są całkowicie pozbawione racji, potwierdzają też przekonanie sądu o istotnym wpływie funkcji technicznej i zakresu swobody twórczej na ocenę naruszenia prawa.

Z tych względów, **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku W. (a contrario art. 286¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.)** O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.