

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant Diana Pawłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w W.

sprawy z powództwa (...) Company z siedzibą w C. (USA)

przeciwko **M. K. i E. K. (1)** wspólnikom spółki cywilnej (...) .K., E. K. w F.

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

1.

zakazuje M. K. i E. K. (1) wspólnikom spółki cywilnej (...) .K., E. K. w F. wytwarzania, importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w celu wprowadzania do obrotu tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach identycznych ze wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda (...) Company z siedzibą w C. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) pod numerami (...) - (...), (...) - (...) o wyglądzie :

2.

nakazuje pozwany usunięcie skutków niedozwolonych działań przez :

a.

zniszczenie, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

b.

zniszczenie, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem

ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1;

C.

wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), tuszy do rzęs oraz wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

d.

usunięcie ze strony internetowej <http://editt.pl> i z każdej innej strony internetowej, jak również z portali społecznościowych, zdjęć oraz informacji o tuszach do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach, wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1;

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 1.050 (tysiąc pięćdziesiąt) złotych;

5.

nakazuje pobranie od M. K. i E. K. (1) – solidarnie, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie, kwoty 1.950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;

6.

zasądza od M. K. i E. K. (1) – solidarnie, na rzecz (...) Company z siedzibą w C. kwotę 2.747 (dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XXII GWup 16/12

UZASADNIENIE

24 IX 2012 r. (...) Company z siedzibą w C. wniósł o :

7.

zakazanie M. K. i E. K. (1) wspólnikom spółki cywilnej (...) .K., E. K. w F. wytwarzania, importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w celu wprowadzania do obrotu tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach identycznych ze wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), o wyglądzie:

8.

nakazanie pozwanym zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wytwarzaniu, importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu i składowaniu w celu wprowadzania do obrotu

tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach stanowiących naśladowictwo opakowań używanych w obrocie przez powoda i wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.,

9.

nakazanie pozwanym usunięcia skutków niedozwolonych działań przez :

e.

zniszczenie tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

f.

zniszczenie wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1;

g.

wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych tuszy do rzęs oraz wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

h.

usunięcie ze strony <http://editt.pl> i jakiejkolwiek innej strony internetowej, jak również z portali społecznościowych, zdjęć oraz informacji o tuszach do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi część pojemnikową, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach, wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1;

10.

zwrot kosztów procesu. (k.2-131)

Postanowieniem wydanym 31 X 2012 r. Sąd udzielił powodowi zabezpieczenia roszczeń, przez zakazanie M. K. i E. K. (1) wytwarzania, importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w celu wprowadzania do obrotu tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym łukowym profilowaniu powierzchni bocznej, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części: dolnej pojemnikowej i górnej – w postaci elipsy w widoku z góry, w postaci bryły ściętej u góry pod kątem ostrym w widoku z boku, tj. w opakowaniach o wyglądzie identycznym z wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi w OHIM pod nr (...) - (...) i (...) - (...):

. Sąd zagroził przy tym pozwanym solidarnym obowiązkiem zapłaty na rzecz powoda kwoty 1.000 zł za każdy dzień naruszenia zakazu. (k.152-162, sprostowanie k.199)

31 X 2012 r. Sąd postanowił o oddaleniu wniosku P. & G. o zobowiązanie pozwanych do udzielenia informacji. (k.264, uzasadnienie k.266-273)

M. K. i E. K. (1) wnieśli o oddalenie powództwa i zwrot kosztów postępowania. (k.221-255)

Pozwani zakwestionowali prawidłowość udzielenia przez powoda pełnomocnictwa (k.276-278), zarzucając, że dokument datowany 16 XII 2011 r. (k.33) został podpisany wyłącznie pod wersją angielską oświadczenia. W przekonaniu Sądu, zgłoszone zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Pozwani żądają złożenia dodatkowych dokumentów, pomimo iż istnienie i zdolność sądowa spółki (...) wynika z tych, które zostały załączone do pozwu. Kwestionując dokument pełnomocnictwa nie twierdzili, że w jakimś zakresie tekst angielski jest niezgodny z jego polską wersją, ani nie skorzystali z możliwości żądania zobowiązania powoda do złożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentu, w trybie art. 256 k.p.c. W ocenie Sądu przedstawione dokumenty (k.33-35, 137-151), opatrzone klauzulą Apostille, uwzględniając specyfikę prawa amerykańskiego, należycie dokumentują prawidłowe udzielenie pełnomocnictwa przez osobę uprawnioną do reprezentowania w tym zakresie (...) Company w C..

Sąd ustalił, że :

Spółka handlowa prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (...) Company w C., istniejąca od 1837 r., jest globalnym koncernem wytwarzającym produkty codziennego użytku, oferowane w 180 krajach na całym świecie pod wieloma znanymi markami, jak P., A., V., A., O., G., O. (...), jak i produkty luksusowe takich marek, jak H. B., L., V., (...). Powód nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce, gdzie jego interesy reprezentuje spółka córka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.36-45)

(...) Company służą prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w OHIM 8 VI 2007 r., o czym opublikowano 10 VII 2007 r. dla pojemników na kosmetyki:

- nr (...) - (...) .1.2 .3 .4 .5 .6 .7

- nr (...) - (...) .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 (bezsporne: tak też świadectwa rejestracji OHIM k. 46-61)

W ramach prowadzonej przez koncern działalności gospodarczej, powód produkuje i wprowadza do obrotu tusze do rzęs M. (...) z serii (...) L. (...), (...) L. (...) w opakowaniach wytworzonych wg tych wzorów. (bezsporne – tak też rzuty z ekranu k.62-66, wydruki ze stron internetowych k.67-103, dowód zakupu k.104)

M. K. i E. K. (1) wspólnicy spółki cywilnej (...) .K., E. K. w F. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych (bezsporne – tak też wydruk z ewidencji k.105-106), wytwarzając i oferując m.in. tusz do rzęs w opakowaniach o wyglądzie: (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.107, 110-122, informacja WHOIS k.108-109, rachunki k.123, 298, fotografie k.125, 299, dowody rzeczowe), które na zorientowanym użytkowniku (młoda kobieta używająca zwykle kosmetyków) nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe nr (...) - (...) i nr (...) - (...). (ocena normatywna Sądu) Kosmetyki te były reklamowane i oferowane do sprzedaży na stronie internetowej <http://.editt.pl/>. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.107, 110-122) Opakowania tuszu do rzęs w liczbie 14.000 sztuk pozwani nabyli od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 3 III 2012 r. (dowód : faktura k.215)

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 Unii Europejskiej i jedno-litego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą, wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). 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.

Prawo do wzoru może 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).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c).

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 ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru. Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres wyłączności, która obejmuje :

- wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,
- użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on 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, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (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)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic

zaledwie w nieznaczących szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, 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 w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące 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 niż wzór zarejestrowany prowadziłaby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. 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)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie euro-pejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, 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, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Oceniając indywidualny charakter wzoru Sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. 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 vs 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, z 13 XI 2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch) 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. 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. E. Nowińska [w] Prawo własności przemysłowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J. Kępiński Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57, M. Hulicki Pojęcie „poinformowany użytkownik” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132) W razie sporu stron, biegły powinien natomiast określić zakres swobody twórczej lub wskazać cechy wzoru wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupa Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym postępowaniu, pozwani nie zaprzeczyli bowiem, że kształt przedstawiony jako wzory nr (...) - (...) i (...) - (...) odpowiada konturom opakowania tuszu do rzęs M. (...).

Należy przy tym 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 w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. 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 , z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Przeciwstawiając sobie produkty oferowane przez pozwanych oraz wzory wspólnotowe można z przekonaniem stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia, szczególnie, że w dziedzinie opakowań kosmetyków swoboda twórcza jest duża. Na rynku spotkać można tusze do rzęs w opakowaniach o różnych kształtach: W tym zakresie nie obowiązują też żadne przepisy, standaryzujące wygląd pojemnika. Swoboda twórcza projektanta opakowań tuszu do rzęs jest ograniczana tylko przez to, że pojemnik powinien mieć podłużny kształt i składać się z co najmniej dwóch części, w jednej z nich umieszcza się tusz, druga zaś jest uchwytem szczoteczki. Ich wygląd (kształt, ornamentacja, materiał z którego są wykonywane, kolorystyka) może być natomiast bardzo różnorodny. (k.17, 126-131) Nic nie usprawiedliwia powtórzenia w opakowaniach używanych przez pozwanych charakterystycznych cech wzorów wspólnotowych (łukowatego kształtu pojemnika i ostrego ścięcia w jego górnej części).

Przy ocenie podobieństwa Sąd przeciwstawia sobie jedynie kształty opakowania, jego kontury, taki jest bowiem zakres ochrony determinowany sposobem przedstawienia wzorów w 7 rzutach. Wbrew przekonaniu pozwanych, materiał z jakiego wykonano opakowania tuszu (...), ich kolorystyka i naniesione oznaczenia nie są w tym przypadku brane pod uwagę. Przedmiotem ochrony jest kształt produktu, który jest tożsamy, zarówno w widoku z boku (rzuty .1-.5), jak i z góry, i z dołu (rzuty .6, .7), w wymiarach i proporcjach w jakich opakowanie jest przedzielone. Wzór zastosowany w opakowaniu tuszu (...) powiela charakterystyczne łukowe wyprofilowanie, z pogrubieniem w centralnej części, dolne wgłębienie oraz ostre ścięcie u góry. Różnice, na które wskazują pozwani są tak niewielkie, że niedostrzegalne w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika.

Wzory wspólnotowe i przeciwstawione im wzory przemysłowe zastosowane w opakowaniach produktów pozwanych są do siebie bardzo podobne. Mają tożsame kształty i proporcje. Na zorientowanym użytkowniku kosmetyków, który jest kobietą używającą zwykle tuszu do rzęs, ich rozróżnienie w ogólnym oglądzie jest praktycznie niemożliwe, z uwagi identyczne wrażenie jakie wywołują.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

a.

zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,

b.

zajęcie podrobionych produktów;

c.

zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,

d.

wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

(...) Company służy bezspornie wyłączność używania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), w rozumieniu m.in. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, przywozu, wywozu, oferowania, reklamowania i składowania w tych celach opakowań kosmetyków o kształcie przedstawionym w świadectwach rejestracji. Stosując dla oferowanych przez siebie tuszy do rzęs (...) opakowania o prawie identycznym kształcie, nie wywołującym na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, M. K. i E. K. (1) naruszają prawa wyłączne powoda. ***Uzasadnione jest zatem, objęte pkt 1. pozwu, żądanie zakazania pozwanym używania wzorów, stosownie do art. 89 ust. 1b rozporządzenia.***

Z tego względu, Sąd zakazał M. K. i E. K. (1) wspólnikom spółki cywilnej (...) .K., E. K. w F. wytwarzania, importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w celu wprowadzania do obrotu tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach identycznych ze wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda (...) Company z siedzibą w C. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) pod numerami (...) - (...), (...) - (...) o wyglądzie :

Na zastosowanie sankcji zakazowych nie może mieć wpływu to, że na rynku pojawiają się także inne produkty, których opakowania naśladują wzory wspólnotowe P. & G., w tym także pod marką (...) (k.244-252, 254). Pozwani ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne bezprawne działania. Wnioskowane przez nich dowody z zeznań świadka T. Ł. i z przesłuchania M. K. podlegały oddaleniu, jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. (a contrario art. 227 k.p.c.)

Żądanie z pkt 3. pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z art. 286 p.w.p., stosowanym do wzoru wspólnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporządzenia, 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 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.

Częściowo uwzględniając powództwo Sąd nakazał pozwanym usunięcie skutków ich niedozwolonych działań przez :

a.

zniszczenie, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

b.

zniszczenie, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1;

c.

wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych, stanowiących własność M. K. lub E. K. (1), tuszy do rzęs oraz wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych odnoszących się do tuszy do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

d.

usunięcie ze strony internetowej <http://editt.pl> i z każdej innej strony internetowej, jak również z portali społecznościowych, zdjęć oraz informacji o tuszach do rzęs w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku; składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym, tj. w opakowaniach, wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.

Stosownie do przepisu art. 286 p.w.p., nakazy zniszczenia i wycofania z rynku odnoszą się do produktów i materiałów stanowiących własność M. K. lub E. K. (1). W pozostałym zakresie, powództwo – jako bezzasadne – podlega oddaleniu.

W przekonaniu Sądu, słowny opis cech kwestionowanego produktu i odniesienie do kształtu opakowania przedstawionego w pięciu rzutach, zasadniczych dla określenia zakresu ochrony wzorów wspólnotowych, w sposób dostateczny konkretyzują przedmiot i zakres zakazu, nie pozostawiając organowi egzekucyjnemu nadmiernej swobody interpretacyjnej, co do tego, czy określony produkt używany przez pozwanych jest, czy też nie jest objęty zakazem.

Oceniając zasadność żądania z pkt 2. pozwu Sąd zważył :

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się

w 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, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też 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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bez-pośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia 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.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentów wynika, że działa on w Polsce przez spółkę córkę P. & G. D. Polska, która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powód nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy pozwanymi a spółką (...). **(...) Company nie może skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k.** Ochronę jego praw wyłącznych zapewniają przepisy rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i prawa własności przemysłowej.

Żądanie z pkt 2. pozwu nie zasługuje na uwzględnienie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji także z tej przyczyny, że powód zmierza w istocie do ochrony praw z rejestracji wzorów wspólnotowych, którą uzyskał w efekcie uwzględnienia przez Sąd roszczeń objętych punktami 1. i 3. pozwu.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej części swego roszczenia. 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 zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej 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 adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. Sąd obciążył pozwanych obowiązkiem zwrotu powodowi opłat sądowych od pozwu i od wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 3.000 zł, uznając ją za pobraną od powoda do kwoty 1.050 zł i nakazując pobranie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa pozostałej kwoty 1.950 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)