

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **M.P.**

z udziałem **W.S.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

M.P.wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

- a. zakazanie W.S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "F. naruszania prawa ochronnego na wzór użytkowy udzielonego przez Urząd Patentowy RP za numerem PL 69107 pt. „Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego” o cechach technicznych wskazanych w zastrzeżeniu ochronnym wzoru użytkowego PL 69107 polegającego na używaniu przez obowiązanego w obrocie gospodarczym tj. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładu do znicza nagrobnego składającego się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego;
- b. zakazanie obowiązanemu naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego udzielonego przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej za numerem RCD-003123256-0001 polegającego na używaniu przez obowiązanego w obrocie gospodarczym tj. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładu do znicza nagrobnego o następującym wyglądzie:



poprzez:

I. zakazanie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w działalności gospodarczej, w tym wytwarzania, składowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu produktu w postaci wkładu do znicza nagrobnego (zawierającego materiał palny np. parafinę, bądź też bez tej zawartości) składającego się z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na górną część pojemnika dolnego



tuby:

II. zajęcie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, będących własnością obowiązanego:

- i. wszystkich gotowych wkładów do zniczy nagrobnych, o wyglądzie wskazanym w pkt. 1.I, tj. wypełnionych materiałem palnym (np. parafiną), oznaczonych naklejkami widocznymi w pkt. I powyżej lub bez takiego oznaczenia,
- ii. wszystkich pustych (bez materiału palnego, np. parafiny) pojemników składających się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego,
- iii. elementów składowych do wytworzenia pojemników tj. pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego,
- iv. form wtryskowych bądź innych urządzeń wykorzystywanych przez obowiązanego do wytwarzania wkładów, pojemników lub elementów do nich;

znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej, według informacji z CEIDG, tj.: woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. E., (...),(...)oraz w każdym innym miejscu ustalonym przez komornika.

Sąd ustalił, że:

M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M. w Cieszynie uzyskał 12 maja 2017 r. prawo ochronne nr 69107 na wzór użytkowy pt. „Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego”, na okres 10 lat począwszy od 24 marca 2015 r. Zgodnie z opisem wzoru, jego przedmiotem jest pojemnik na wkład do znicza, w którym umieszcza się materiał palny i który stosuje się wewnątrz ozdobnej osłony znicza nagrobnego. Znane i powszechnie stosowane są pojemniki w postaci cienkościennego naczynia o kształcie walca. Zwykle mają gładką ściankę i ewentualnie pogrubienie w górnej części, które stanowi wzmocnienie bardzo cienkiej i delikatnej struktury. W stanie techniki znane są różne wkłady do znicza nagrobnego, ze względu na prostotę zarejestrowane jako wzory przemysłowe. Znany jest z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 12703 pojemnik na wkład do zniczy, który charakteryzuje się tym, że pionowa, obwodowa ścianka usztywniającego stopnia, którym jest zakończona ścianka boczna pojemnika przy jego górnym obrzeżu, ma w przekroju poprzecznym kształt falisty, tworząc na niej zaokrąglone, obwodowe karby, a ponadto ta karbowana obwodowa ścianka posiada zewnętrzną średnicę większą od zewnętrznej średnicy ścianki bocznej pojemnika oraz wewnętrzną średnicę nie mniejszą od wewnętrznej średnicy tej ścianki bocznej. Przedmiotem zgłoszenia są kolejne odmiany różniące się odmiennymi proporcjami charakteryzującymi się różnym stosunkiem wysokości pojemnika do zewnętrznej średnicy jego usztywniającego stopnia. Znany jest również z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 14467 wkład do znicza posiadający zamkniętą dolną część i otwartą część górną oraz kształt osiowego walca lub walca o dwóch stopniowanych średnicach lub walca o trzech stopniowanych średnicach lub walca o dwóch stopniowanych średnicach i powierzchni stożkowej, które zawierają przy górnych obrzeżach obwodowy pas posiadający dwa lub trzy rzędy szeregów symetrycznych zagłębień, które oddzielone są od siebie obwodowymi pasami oraz pionowymi pasami o łukowym zarysie. Dotychczas konstruowane i stosowane pojemniki mają ściśle określoną wysokość i z tego powodu nadają się do zniczy o określonej budowie (wysokości). Zbyt niskie pozwalają na zabrudzenie czyli okopcenie wnętrza znicza a zbyt wysokie uniemożliwiają nałożenie kapturka zamykającego i chroniącego przed wiatrem i/lub deszczem. Tak więc bardzo ważnym elementem jest dopasowanie wkładu z materiałem palnym do wysokości znicza nagrobnego. Problemem producentów zniczy nagrobnych, którzy w jednym czasie produkują kilka a czasem kilkanaście wzorów zniczy o różnym kształcie i wysokości jest konieczność posiadania równocześnie na stanach magazynowych kilkunastu wzorów wkładów do znicza. Pojemnik według wzoru użytkowego jest absolutnie nową propozycją, która podyktowana jest zapotrzebowaniem zarówno producentów zniczy nagrobnych jak i indywidualnych użytkowników zniczy, którzy nie muszą pamiętać jakiej wysokości znicz stoi aktualnie na grobie i przy wejściu na cmentarz mogą kupić uniwersalny, wydłużany wkład, który na pewno będzie pasował.

Istota wzoru użytkowego uprawnionego polega na tym, że pojemnik na wkład do znicza nagrobnego składa się z pojemnika 1 dolnego i nasuwanej na górną część pojemnika 1 dolnego tuby 2. Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których Fig. 1 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego zsunięty w widoku z boku, Fig. 2 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego rozsunięty w widoku z boku. Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch elementów: pojemnika dolnego 1 w postaci cienkościennego naczynia i tuby 2 nasuwanej na górną część pojemnika dolnego. Dzięki możliwości nasuwania tuby 2 na pojemnik 1 dolny możemy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie głębokości nasunięcia zmniejszyć lub zwiększyć wysokość pojemnika.

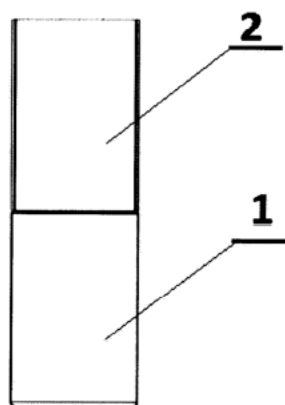


Fig. 1

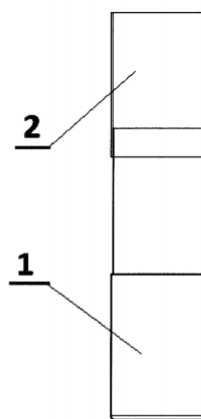
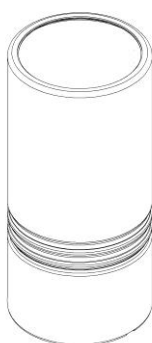


Fig. 2

Według zastrzeżenia ochronnego, pojemnik na wkład do znicza nagrobnego, znamieny jest tym, że składa się z pojemnika dolnego (1) i nasuwanej na górną część pojemnika (1) dolnego tuby (2). (dowód: świadectwo ochronne i wydruk z bazy na stronie uprp.pl)

M.P. jest także uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 11 czerwca 2016 r. pod numerem 3123256-0001, przedstawiającego w trzech rzutach znicz nagrobkowy:



0001.1



0001.2



0001.3

Składa się on z pojemnika dolnego w postaci cienkościennego naczynia i tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego, dzięki czemu, zwiększając lub zmniejszając głębokość nasunięcia, możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie wysokości całego pojemnika. (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO)

Wzory te są wykorzystywane przez uprawnionego, który wytwarza i oferuje pojemniki



opatrywane jego znakiem towarowym Masterplast zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 209761 z pierwszeństwem od 14 grudnia 2006 r. (dowód: wydruk z bazy na stronie uprp.pl)

W.S. prowadzi działalność produkcyjną pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "F. w Elblągu. (dowód: informacja z CEIDG) Obowiązany wytwarza, oferuje i wprowadza do



obrotu wkłady do zniczy nagrobnych o wyglądzie: (dowód: paragon, fotografie)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (krajowych i unijnych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

I. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru użytkowego:

Zgodnie z przepisem art. 94 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. (ust. 1) Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne (art. 95 ust.1), przez którego uzyskanie nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (ust.2) przez dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (ust.3). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. (art. 96 p.w.p.) Uprawniony lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze wzoru (art. 287 ust.1 w zw. z art. 292 ust 1 p.w.p.).

Zgodnie z 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.

Występując z żądaniami wynikającymi z wkroczenia przez obowiązanego w sferę wyłączności wynikającą z udzielenia mu prawa ochronnego na wzór użytkowy uprawniony powinien przedstawić twierdzenia i dowody, z których wynika zakres ochrony i fakt naruszenia. Przede wszystkim powinien wyjaśnić, jakiego rodzaju rozwiązanie techniczne jest objęte wzorem, przedstawić i zinterpretować zastrzeżenia ochronne. Ponieważ mamy w tym przypadku do czynienia z kwestią techniczną, w razie sporu stron co do faktu naruszenia, w rozumieniu korzystania przez pozwanego z wzoru powoda, ten ostatni powinien zawnioskować dowód z opinii biegłego, stwierdzenie realizacji zastrzeżeń ochronnych wymaga bowiem wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. W postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia wyjaśnieniu kwestii technicznych służą zwykle ekspertyzy prywatne. Ocena dokonana przez stronę lub jej pełnomocnika procesowego może być traktowana jedynie jako ich twierdzenia o faktach, nie jest zatem wystarczająca do uprawdopodobnienia zarzutu naruszenia prawa wyłącznego.

Zważywszy, że M.P. nie przedstawił żadnego dowodu na to, iż produkt obowiązanego realizuje zastrzeżenie ochronne wzoru użytkowego, **przyszłe roszczenie z pkt 1a. wniosku Sąd uznał za nieuprawdopodobnione i niezasługujące na zabezpieczenie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

II. Odnośnie do naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i 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). 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 wyłączność używania wzoru, obejmująca: 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, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej 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 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 13.10.1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc 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. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, 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.

Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany 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 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 europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...) i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...)) Zgodnie z orzecnictwem dotyczącym pojęcia *poinformowanego użytkownika*, przymiot *użytkownika* oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *poinformowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

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. 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 zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego 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 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J(...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 (...)) Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecnictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...)) 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 uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). 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 wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H. Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...)) Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...))

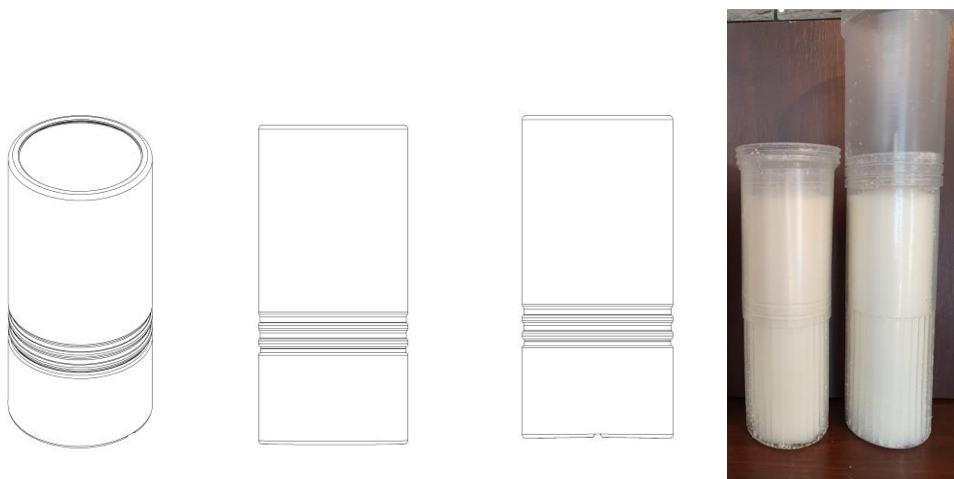
Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

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 okolicznościach sprawy 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) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292, a także art. 286 p.w.p.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy wzór jest nowy, cechuje się indywidualnym charakterem, a jego wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta może być przedmiotem badania wyłącznie na zarzut obowiązany podniesiony w postępowaniu sądowym lub przed EUIPO. Nie wyklucza to jednak udzielenia właścicielowi zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia unieważnianego wzoru. Należy jednak pamiętać, że unieważnienie wywołuje skutek *ex tunc* (art. 87 w zw. z art. 26 rozporządzenia), udzielenie zabezpieczenia powinno być zatem oparte na przekonaniu Sądu, że przedstawiony materiał dowodowy nie uzasadnia twierdzenia, że wzór nie jest nowy, nie jest pozbawiony indywidualnego charakteru i wynika wyłącznie z funkcji technicznej.

M.P. jest uprawniony do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 3123256-0001 przedstawiającego w trzech rzutach znicz nagrobny. Jego wygląd jest z pewnością w jakimś zakresie determinowany funkcją techniczną, nie ogranicza ona jednak całkowicie swobody projektowania tego rodzaju produktów. Produkt oferowany i wprowadzany do obrotu przez W.S. stanowi wkład do znicza nagrobnego. Poza typowym dla tego rodzaju produktów kształtem tuby, jego wygląd istotnie różni się od zarejestrowanego wzoru wspólnotowego:



Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku osoba często odwiedzająca cmentarze i zapalająca znicze, wzór przemysłowy zastosowany w produkcie obowiązany nie jest podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego. Wkład jest bardziej wydłużony, jego ścianki są cienkie, u góry wywinięte, ma pionowe żłobienia w dolnej części i gładką nakładkę w kształcie tuby. W żadnym więc razie nie można uznać, że zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produkcie obowiązany są do siebie podobne. Uprawniony nie może skutecznie żądać przyznania mu wyłączności korzystania na terytorium Unii Europejskiej z kształtu bryły geometrycznej jaką jest walec. Sam M.P. zdaje się zresztą upatrywać naruszenia prawa do wzoru nie w jego wyglądzie, lecz jego funkcji technicznej, podczas gdy elementy funkcjonalne nie podlegają ochronie prawem do wzoru przemysłowego i wspólnotowego.

Uznając za niesłuszny zarzut naruszenia **Sąd uznał przysługujące roszczenie z pkt 1b. wniosku za nieuprawdopodobnione i niezastługujące na zabezpieczenie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

Dodatkowo Sąd pragnie stwierdzić, że niniejszy wniosek jest kolejnym skierowanym wobec podmiotów, którym M.P. zarzuca naruszenie jego praw do wzoru użytkowego i wspólnotowego. Przygotowując go profesjonalni pełnomocnicy uprawnionego obszernie korzystali z poprzednich wzorów, nie dbając przy tym o sprawdzenie, czy używane sformułowania są adekwatne do opisywanego stanu faktycznego (np. sformułowanie: *oznaczonych naklejkami widocznymi w pkt. I powyżej lub bez takiego oznaczenia.*, których trudno szukać na fotografiach) Nie starają się także zrozumieć istoty każdego z praw własności przemysłowej i uporządkować twierdzenia o istotnych okolicznościach faktycznych, zgłosić odpowiednie dowody oraz przemyśleć argumentację prawną. Motywy wniosku, w większości tożsame z wcześniej złożonymi, są przedstawione w sposób bardzo nieskładny, zagmatwany, utrudniając Sądowi zrozumienie żądań i mającej przemawiać za ich słusnością argumentacji.