

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 listopada 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego J. spółki jawnej z siedzibą w miejscowości Ryczywół**

z udziałem **J. K.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. oddalić wniosek;
2. zwrócić Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu J. spółce jawnej z siedzibą w miejscowości Ryczywół ze Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej w dniu 28 października 2019 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Ryczywół (dalej także jako spółka J.) wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr 003844620-0001 oraz popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie J.K. wytwarzania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu (w tym za pośrednictwem Internetu), importu i eksportu nóżki do mebla o nazwie handlowej „Szpilka H170”,
poprzez:

1. zakazanie obowiązanemu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania, naruszania prawa uprawnionej wynikającego z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 003844620-0001 oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu (w tym za pośrednictwem Internetu), importu i eksportu nóżki do mebla o nazwie handlowej „Szpilka H170” w kształcie stożka połączonego od strony większego przekroju z prostopadłościenną i uźebrowaną od spodu płytką mocującą zaopatrzoną w otwory ułożone symetrycznie wzdłuż jej przekątnej oraz w znajdujący się w jednym jej narożniku stożkowy wypust

łączony z nogą i stanowiący jej przedłużenie, tak że powierzchnia boczna stożka jest przedzielona krawędzią łączącą nogę z wypustem, w szczególności o wyglądzie:



2. zajęcie do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, produktów w postaci nóżki do mebla o nazwie handlowej „Szpilka H170” w kształcie stożka połączonego od strony większego przekroju z prostopadłościenną i uźebrowaną od spodu płytką mocującą zaopatrzoną w otwory ułożone symetrycznie wzdłuż jej przekątnej oraz w znajdujący się w jednym jej narożniku stożkowy wypust łączony z nogą i stanowiący jej przedłużenie, tak że powierzchnia boczna stożka jest przedzielona krawędzią łączącą nogę z wypustem, w szczególności o wyglądzie:

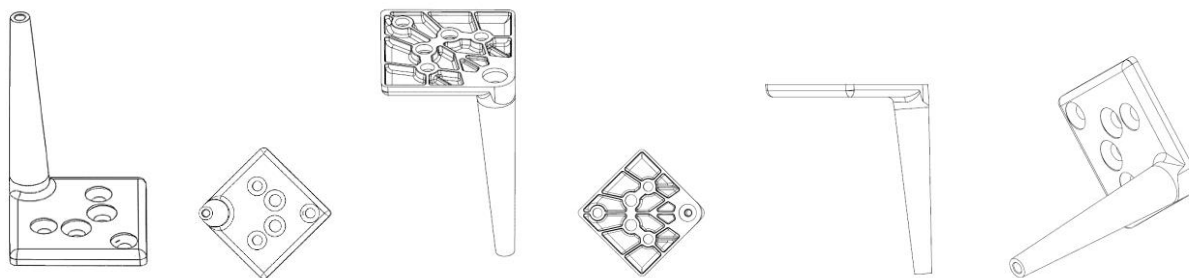


znajdujących się w siedzibie obowiązanego przy ul. (...),(...)Kępno, w innych miejscach prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej oraz wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania w przedmiocie wykonania postanowienia.

Sąd ustalił, że:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Ryczywół, utworzona w 2007 r., specjalizuje się w obróbce mechanicznej stali zwykłej, nierdzewnej, mosiężnej i aluminium projektowaniu i produkcji form odlewniczych, produkcji okuć do mebli i osprzętu do statków. Spółka oferuje m.in. akcesoria meblarskie wytwarzane w oparciu o własne projekty i wzory. Innowacyjne technologie i doświadczenie doprowadziły do pozyskania przez nią grona zaufanych i stałych klientów, w tym wielu odbiorców z branży meblarskiej. (dowód: odpis z KRS, wydruk ze strony internetowej)

Spółce J. służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr. 3844620-0001 z pierwszeństwem od 6 kwietnia 2017 r. przedstawiającego w sześciu rzutach elementy meblowe, część mebli:



(dowód: świadectwo rejestracji EUIPO)

Wzór ten jest stosowany w produktach, które są wytwarzane i sprzedawane przez uprawnioną od 2017 r. pod nazwami handlowymi „noga aluminiowa” lub „noga stalowa”. (dowód: katalog produktów J. z 2017 r., faktury)

J.K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *FIRMA „P. J.K.* w Kępnie w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej. (dowód: informacja z CEIDG)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (w tym do wzorów wspólnotowych) 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 obowiązane 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.

1. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu

konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. *Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu*

wtórne od tego pierwotnego. (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, niekorzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11.08.2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowczego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wyłączają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Ocenę należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6.03.2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14.11.2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16.01.2009 r. V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań. Żądanie to może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu przyszłe roszczenie mające wynikać z naruszenia przez J.K. reguł uczciwej konkurencji nie zostało należycie uprawdopodobnione: Z informacji w CEliDG wynika, że obowiązany prowadzi działalność gospodarczą, jednakże wyłącznie w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, a nie działalność produkcyjną. Brak też dowodu na to, że oferuje i wprowadza do obrotu akcesoria meblowe poprzez stronę internetową (...).pl. Przedstawione wydruki (dowód nr 4) nie

zawierają w swych treściach żadnego odniesienia do przedsiębiorstwa obowiązane. Nie można także stwierdzić, że przedstawiony produkt określony jako kategoria: *Noga „szpilka” h17cm aluminium szczerbowane* jest tożsamy z kwestionowanym produktem oznaczonym w przyszłym roszczeniu nazwą handlową „Szpilka H170”. W przypadku kopiowania produktu opisywanie przedmiotu naruszenia nazwą handlową jest oczywiście błędne, nie pozwala ona bowiem na jego obiektywne zindywidualizowanie i może być przez naruszcziela dowolnie zmieniana.

Jako dowód nr 9 uprawniona przedstawiła fotografie, na podstawie których nie jest możliwa identyfikacja przedmiotu naruszenia. Nie wiadomo w szczególności, czy i ewentualnie który z nich pochodzi od obowiązane, dowód zakupu (dowód nr 10) dotyczy bowiem dwóch produktów o nazwie handlowej „Szpilka H170”, których wygląd, opakowanie, oznaczenie ani sposób dostawy nie zostały udokumentowane. Zaniechanie w tym względzie wyklucza stwierdzenie, że produkt uprawnionej jest kopiowany przez obowiązane.

Z załączonych do wniosku dowodów nie wynika także pierwszeństwo rynkowe spółki J. oferowania i wprowadzania do obrotu akcesoriów meblowych w postaci nóg do mebli, uprawniona nie wyjaśnia bowiem od kiedy obowiązane produkuje i wprowadza do obrotu kwestionowane produkty. Brak danych o sposobie ich oznaczania, pakowania i o towarzyszących im dokumentach, z których może wynikać (lub nie) informacja o pochodzeniu produktu. Nieuprawdopodobnione są sieci dystrybucji i sposoby sprzedaży tego rodzaju akcesoriów meblarskich, można jedynie przypuszczać, że - przeznaczone do wykorzystywania w przemyśle meblowym - nabywane są przez profesjonalistów, których uwaga przy dokonywaniu zakupu jest zdecydowanie większa niż w przypadku przeciętnego konsumenta. **Nie można zatem uznać, że J.K. narusza reguły uczciwej konkurencji w sposób zdefiniowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.** Wskazanie we wniosku przepisu art. 15 u.z.n.k. nie jest w żaden sposób uzasadnione.

Obowiązanemu nie można także zasadnie zarzucać dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pasożytnictwo) W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] *interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony.* (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powołanie się na klauzulę generalną wymaga zdefiniowania czynu nieuczciwej konkurencji, który nie jest stypizowany w art. 5-17 u.z.n.k., a ponadto wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek naruszenia przez obowiązane reguł uczciwej konkurencji. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie znajduje przy tym automatycznego zastosowania w każdym przypadku niespełnienia przesłanek z przepisów szczególnych. Jeśli uprawniony żąda ochrony przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, produktu lub oznaczenia (ich renomy) powinien wykazać, że ich wartość lub pozycja rynkowa zostały wypracowane przy

dołożeniu szczególnych starań i nakładów. Tymczasem spółka J. nie przedstawiła żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów mogących uzasadniać uznanie jej produktu – nóżki do mebli – za zasługującą na ochronę. Z pewnością nie decyduje o tym rejestracja wzoru wspólnotowego. We wniosku nie ma mowy o pierwszeństwie rynkowym, pozycji na rynku akcesoriów meblowych, wysiłku projektanta i wytwórcy, nadzwyczajnych działaniach promocyjnych czy marketingowych.

Uprawniona nie dostarczała faktów ani dowodów na to, że jakieś konkretne przyczyny przemawiają za ochroną jej interesów gospodarczych w tym właśnie zakresie. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia nieuprawdopodobnionego i niewłaściwie sformułowanego roszczenia wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. podlega zatem oddaleniu. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. 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 doń 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)

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 (...), 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 orzecznictwem, 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 orzecznictwie 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. Brăncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. 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, m.in. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru oraz 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 a i d.) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do art. 287 w zw. z art. 292 oraz do art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy wzór uprawnionej 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 obowiązanej 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.

Spółka J. jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 3844620-0001, przedstawiającego w sześciu rzutach część mebli (nóżkę). Z pewnością niektóre z cech tego wzoru są determinowane funkcją techniczną, jednak nie ogranicza ona w całości swobody projektowania tego rodzaju produktów, o czym przekonują oferty samej uprawnionej i innych przedsiębiorców.

Przedstawione w pkt 1. zastrzeżenia dotyczące nieuprawdopodobnienia faktu naruszenia i niewłaściwego sformułowania przyszłego roszczenia są aktualne także w odniesieniu do prawa do wzoru wspólnotowego. Sąd nie dysponuje dowodem rzeczowym ani dokumentacją niebudzącą wątpliwości co do tego, że odnosi się ona do produktu oferowanego i wprowadzonego do obrotu przez obowiązane. Także więc roszczenie wynikające z przepisu art. 89 ust. 1 rozporządzenia należy uznać za niedostatecznie uprawdopodobnione. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.) Ze względu na brzmienie tego przepisu oraz skutki jakie może wywołać w działalności gospodarczej obowiązane, zabezpieczenie nie może być przez Sąd udzielone na podstawie samych tylko twierdzeń uprawnionego.

