



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sądowy Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M. B.**

przeciwko **M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**

o ochronę prawa do wzoru wspólnotowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych, to jest: reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu przez pozwaną dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach:



2. nakazuje pozwanej zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach:



stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych powoda o



o wyglądzie:

to jest zaniechanie: oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie



przedstawionym na fotografiach:



3. nakazuje pozwanej umieszczenie - na jej koszt - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, w wyraźnie widocznym miejscu strony głównej witryny internetowej [http://\(...\) .pl](http://(...) .pl), powyżej linii łamania strony, na białym tle o rozmiarach nie mniejszych niż 1000 x 200 pikseli, przy czym pole oświadczenia powinno być otoczone ramką koloru czarnego o szerokości nie mniejszej niż 3 pkt, sporządzonego czcionką Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym nieprzysłoniętego oświadczenia składającego się wyłącznie z następującej treści: „M. spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przeprasza M.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M.B. E. w Krakowie za to, że dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych stanowiącego wierną kopię produktu M.B.. Spółka M. wyraża z tego tytułu ubolewanie i zobowiązuje się nie podejmować tego typu działań w przyszłości”.;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

6. zasądza od M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na rzecz M.B. kwotę 2.197 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 25 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt XXII GWo 15/19 Sąd udzielił M.B. zabezpieczenia roszczeń o:

1. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych, poprzez korzystanie przez M. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z wzoru wspólnotowego bez zgody uprawnionego, przejawiające się w reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez obowiązaną produktu - dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o następującej



postaci:

oraz

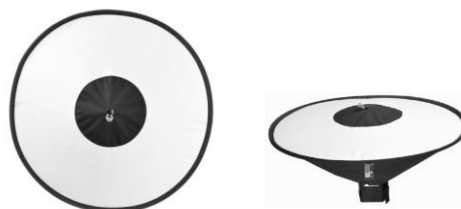
2. zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez obowiązaną produktu - dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów



fotograficznych o następującej postaci:



stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów



fotograficznych uprawnionego o następującej postaci:



poprzez nakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – zaniechania oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu i eksportu dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie:



Postanowienie to nie zostało zaskarżone przez obowiązaną.

22 marca 2019 r. M.B. wystąpił z pozwem o:

1. nakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych, poprzez zakazanie pozwanej reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu przez pozwaną produktu - dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o następującej postaci:



oraz

2. nakazanie pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez pozwaną produktu - dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o następującej postaci:



wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych powoda o następującej



poprzez nakazanie pozwanej zaniechania: (a) oferowania, (b) reklamowania, (c) sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, (d) importu, (e) eksportu, dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o następującej postaci:



3. nakazanie pozwanej umieszczenia na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, w wyraźnie widocznym miejscu strony głównej witryny internetowej [http://\(...\) .pl](http://(...) .pl), powyżej linii łamania strony, na białym tle o rozmiarach nie mniejszych niż 1000 x 200 pikseli, przy czym pole oświadczenia powinno być otoczone ramką koloru czarnego o szerokości nie mniejszej niż 3 pkt, sporządzonego czcionką Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym nieprzysłoniętego oświadczenia składającego się wyłącznie z następującej treści: „M. Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przeprasza M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. B. E. z siedzibą w Krakowie za to, że dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez M. Sp. z o. o. produktu - dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych M.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M.B.E.. M. Sp. z o. o. wyraża z tego tytułu ubolewanie i zobowiązuje się nie podejmować tego typu działań w przyszłości.”;

4. upoważnienie M.B. , do opublikowania treści oświadczenia, o której mowa w pkt 3, w identycznej formie, na wyłączny koszt pozwanej, na stronie internetowej [https://www. \(...\) .com](https://www. (...) .com), w przypadku niewykonania przez nią obowiązku zamieszczenia oświadczenia;

5. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. (k.3-226)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.234-246)

Sąd ustalił, że:

M.B. , prowadzący od 2005 r. działalność gospodarczą pod firmą M.B. E. w Krakowie, jest przedsiębiorcą produkującym urządzenia do aparatów fotograficznych, wyspecjalizowanym w produktach służących do dyfuzji światła z lamp błyskowych. (dowód: informacja z CEIDG k.23) Jednym z produktów wytwarzanych i dystrybuowanych przez powoda jest dyfuzor "roundflash dish" służący do rozpraszania światła z lamp błyskowych aparatów fotograficznych w celu uzyskania lepszego oświetlenia fotografowanych obiektów, w szczególności przy fotografiach portretowych i martwej natury. Charakteryzuje się tym, że jest rozkładany, ma okrągły kształt, przednia część

wykonana jest z białego, naciągniętego materiału rozpraszającego światło, na której środku znajduje się lekko wystające koło z czarnego materiału z wystającym zaczepem, tylna część wykończona jest z ciemnego materiału formującego się w kształt stożka, a w jej centralnym punkcie znajduje się szczelina oraz zaczep, do którego mocowana jest lampa błyskowa aparatu fotograficznego.

Powód jako pierwszy wprowadził dyfuzor na rynek w styczniu 2015 r. w odpowiedzi na potrzeby osób zainteresowanych fotografią, posiadających profesjonalny lub półprofesjonalny sprzęt, które nie mają środków bądź warunków do zorganizowania i urządzenia profesjonalnego studia fotograficznego. Produkt pozwala im uzyskać na wykonanych zdjęciach efekty świetlne zbliżone bądź tożsame z tymi, jakie profesjonalni fotografowie uzyskują w studiach fotograficznych za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu oświetleniowego, takiego jak wolnostojące lampy i dyfuzory. Powód oferuje dyfuzor do sprzedaży za pośrednictwem swoich stron internetowych i rozwiniętej sieci dystrybucji, a także poprzez serwisy (...) i (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.25-49, dowód sprzedaży z 15.01.2015 r. k.51, zeznania powoda k.263)

M. B. jest licencjodawcą wyłącznym wzoru wspólnotowego zarejestrowanego 3 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej na rzecz Bartłomieja Szumilaka, przedstawiającego w siedmiu rzutach lampę błyskową (fotograficzną) o wyglądzie:



0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5



0001.6



0001.7

Właściciel wzoru wyraził zgodę na dochodzenie przez licencjobiorcę roszczeń wynikających z naruszenia prawa wyłącznego przez spółkę M. (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.56-64, umowa z wnioskiem o wpis do rejestru k.54-55, oświadczenie k.53) Wzór jest chroniony także na terytorium S. od 21 lutego 2017 r., z pierwszeństwem od 3 sierpnia 2014 r. (dowód: dokument publikacji k.66-69)

Od momentu wprowadzenia go na rynek, dyfuzor "roundflash" osiągnął komercyjny sukces. Powód podejmuje działania zmierzające do zwalczania naruszeń - produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu kopii dyfuzora. Wskutek jego działań oferty i aukcje z takich serwisów, jak: (...), (...) i (...) były usuwane. (dowód: korespondencja k.71-132, zeznania powoda k.263)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność handlową, m.in. poprzez sklep na stronie internetowej m(...).pl i portal (...).pl. W swej ofercie ma dyfuzory do lamp reporterskich (...), w tym dyfuzor pod nazwą „SoftBox DISH” o wyglądzie:





. (dowód: odpis z KRS k.134-136, wydruk ze strony internetowej k.138-139, print-screen k.224, fotografie i dowód zakupu k.141-147, dowód rzeczowy)

Wzór przemysłowy zastosowany w tym produkcie nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku – osobie zajmującej się fotografowaniem i korzystającej z tego rodzaju produktów dla zapewnienia pożądanego sposobu oświetlenia - odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy zarejestrowany w EUIPO pod nr 002514109-0001. Produkt pozwanej stanowi kopię dyfuzora "roundflash", a jego oznaczenie „SoftBox DISH” nie jest wystarczające do wyeliminowania możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców co do osoby producenta i samego produktu. (ocena normatywna)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sporu zostały ustalone przez Sąd na podstawie dowodów zaoferowanych przez powoda. Wynikały z nich w sposób niewątpliwy uprawnienia M. B. do korzystania ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002514109-0001 i dochodzenia roszczeń powstałych z jego naruszenia. Świadczenie rejestracji, w którym przedstawiono dyfuzor do lampy błyskowej posłużyło Sądowi do określenia przedmiotu i zakresu ochrony wzoru. Prawo wyłączne i pierwszeństwo rynkowe powoda w odniesieniu do wzoru i produktu – dyfuzora "roundflash" nie było przez pozwaną kwestionowane. Nie zaprzeczała ona także twierdzeniom powoda o tym, że w ofercie spółki M. znajdują się dyfuzory „SoftBox DISH” o wyglądzie przedstawionym na fotografiach i jako dowód rzeczowy. W szczególności pozwana nie twierdziła, że oferowane i wprowadzane przez nią do obrotu produkty mają odmienny wygląd i/lub oznaczenie.

Odpowiedź na pozew koncentrowała się na wykazywaniu braku naruszenia ze względu na różnice wielkości produktów stron. Pozwana, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, twierdziła, że produkty „typu softbox” są powszechnie dostępne na rynku, w sklepach stacjonarnych i internetowych. Nawet gdyby miało to miejsce, nie pozbawia to powoda prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ani relatywnego pierwszeństwa uzasadniającego żądanie M.B. ochrony interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji.

W przekonaniu pozwanej różnice w wielkości produktów stron i odmiennie oznaczenia dyfuzorów („nazewnictwo”) wyłączają możliwość uznania działania spółki M. za naruszenie prawa wyłącznego i czyn nieuczciwej konkurencji. Nawet jeśli wymiary produktów stron minimalnie się różnią, a pozwana ma własną nazwę dla dyfuzora, nie ma to znaczenia dla stwierdzenia, że jej działanie jest bezprawne. Ocena Sądu w tym zakresie przedstawiona zostanie w dalszej części uzasadnienia.

Twierdzenia pozwanej wyłącznie w tym, niekwestionowanym przez powoda, zakresie zostały poparte dowodem z przesłuchania przedstawiciela spółki – prezesa jej zarządu B.C. . Wezwany do osobistego stawiennictwa na rozprawie 17 czerwca 2019 r. złożył on wniosek o przesłuchanie w drodze pomocy sądowej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu motywowany tym, że B.C. prowadzi działalność gospodarczą „nie tylko w ramach spółki M. , ale też innych przedsiębiorstw, których siedzibą jest Inowrocław, co wiąże się z szeregiem dodatkowych i czasochłonnych obowiązków”. (k.256) Wniosek ten nie został uwzględniony, nie był bowiem umotywowany żadnymi konkretnymi okolicznościami pozwalającymi na uznanie, że stawiennictwo przedstawiciela strony pozwanej w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie jest możliwe lub jest nadmiernie utrudnione. Okoliczność, na którą B.C. był powoływany była ponadto bezsporna i nie miała istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (*a contrario* art. 227 k.p.c.). Nie mieściła się w zakresie, w jakim sąd w postępowaniu cywilnym zobowiązany jest prowadzić dowód z przesłuchania stron. (art. 299 k.p.c.) W konsekwencji, wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela pozwanej, dowód z przesłuchania stron ograniczony został do przesłuchania powoda.

Pozwana jest niekonsekwentna w swych twierdzenia, gdy równocześnie zaprzecza zasadności zarzutu naruszenia, a równocześnie twierdzi, że dobrowolnie zaprzestała dystrybucji kwestionowanych towarów i dąży do ugodowego zakończenia sporu. W ocenie Sądu spółka M. dąży wyłącznie do przedłużenia postępowania, czemu służyć mają wnioski jej pełnomocnika (strona druga odpowiedzi na pozew), który podjął się prowadzenia sprawy wiedząc o kolizji terminów rozpraw oraz B.C. , z pewnością świadomego, że prowadzenie dowodu w drodze pomocy sądowej jest tyleż nieefektywne, co długotrwałe (obecnie odezwy realizowane są przez sądy rejonowe przez wiele miesięcy). Równocześnie pozwana nie odnosi się merytorycznie do wielu kwestii zasadniczych dla oceny naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego i reguł uczciwej konkurencji, a przedstawione przez nią dowody w postaci wydruków ze stron internetowych (k.237-244) są tak złej jakości, że nie mogą być podstawą czynienia odmiennych od wyżej przedstawionych ustaleń. Sąd zwrócił na to uwagę pełnomocnikowi pozwanej na rozprawie 26 kwietnia 2019 r. (k.252) Nie skorzystał on jednak z możliwości złożenia wydruków lub fotografii dobrej jakości na poparcie zarzutów, które miałyby przekonać Sąd o braku bezprawności działania pozwanej.

Sąd zważył:

1. 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 orzecznictwem 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 (...), 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. Brâncuși *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, 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) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),



- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym 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.

Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika uprawnienie M.B. do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do wyłącznego korzystania ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002514109-0001. Wzór przedstawia w siedmiu rzutach dyfuzor lampy błyskowej wykonany z materiału w kolorach białym i czarnym, z logo:



, które – zgodnie z przyjętymi zasadami – nie jest uwzględniane przy ustalaniu zakresu ochrony i w ocenie podobieństwa. Wzorowi temu powód przeciwstawia produkt oferowany i wprowadzany do obrotu przez pozwaną, przedstawiony na wyraźnych, dobrej jakości fotografiach oddających wygląd dyfuzora i jako dowód rzeczowy, o kształcie, proporcjach, układzie elementów i ich wyglądzie tożsamych z przedstawionym w zarejestrowanym wzorze wspólnotowym. Przekonuje o tym zestawienie:

Dyfuzor oferowany przez pozwaną	Dyfuzor powoda
	
Składany do niewielkiego, okrągłego i płaskiego kształtu	Składany do niewielkiego, okrągłego i płaskiego kształtu
Okrągły kształt	Okrągły kształt
Przednia część wykonana z białego materiału, na którego środku znajduje się lekko wystające koło z czarnego materiału oraz zaczep ze sznurkiem	Przednia część wykonana z białego materiału, na którego środku znajduje się lekko wystające koło z czarnego materiału oraz zaczep ze sznurkiem
Tylna część wykonana z materiału w kolorze ciemnym, kontrastującym z przednią częścią	Tylna część wykonana z materiału w kolorze ciemnym, kontrastującym z przednią częścią
Na środku tylnej części znajduje się szczelina oraz elementy mocowania, służące do przymocowania urządzenia do lampy błyskowej aparatu fotograficznego	Na środku tylnej części znajduje się szczelina oraz elementy mocowania, służące do przymocowania urządzenia do lampy błyskowej aparatu fotograficznego

Nie różnią się one kolorystyką, z wyjątkiem jednego drobnego elementu (pomarańczowy uchwyt), który nie może wyeliminować tożsamesego ogólnego wrażenia jakie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produkcie spółki M. wywołują na zorientowanym

użytkownik, którym w tym przypadku jest fotograf wykonujący zdjęcia z lampą błyskową. Brak przy tym podstaw do przyjęcia, że jakiegokolwiek względu, w szczególności funkcjonalność produktu, wymuszała aż tak duże podobieństwo, graniczące z identycznością.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu określoną w art. 6 k.c., pozwana – zainteresowana ograniczeniem zakresu ochrony wzoru – powinna była wskazać, jakie jego cechy nie powinny być uwzględnione przy ocenie podobieństwa. W odpowiedzi na pozew spółka M. skoncentrowała się na różnicy wielkości produktów stron, która nie ma znaczenia dla określenia zakresu ochrony, wymiary dyfuzora nie zostały bowiem wskazane w opisie wzoru. Umieszczenie na produkcie pozwanej oznaczenia odmiennego od logo zobrazowanego we wzorze także nie jest elementem uzasadniającym uznanie ich za odmienne w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika, ponieważ – zgodnie z zasadami dokonywania zgłoszeń, decyzjami EUIPO oraz orzecznictwem sądów unijnych i sądów właściwych w sprawach wzorów wspólnotowych, tego rodzaju oznaczenia nie są brane pod uwagę przy ocenie podobieństwa.

Pozwana nie wykazała natomiast, że określone cechy produktu (kształt, materiał, układ linii) wynikają ze względów technicznych. Nie wyjaśniła, czy płaski, okrągły kształt jest jedynym funkcjonalnie właściwym dla dyfuzora, którego front powinien mieć okrągły kształt i biały kolor, tylna ściana powinna być kolorystycznie kontrastowa, brzegi i centralny punkt frontu dyfuzora powinny kontrastować z powierzchnią frontową. Wskazane elementy wyglądu wzoru zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, odtworzone we wzorze przemysłowym zastosowanym w dyfuzorze pozwanej nie podlegają zatem wyłączeniu z zakresu ochrony. Jedynie ostatnia z wyżej wymienionych cech ma charakter funkcjonalny, w tym sensie, że powinna umożliwiać mocowanie dyfuzora na lampie błyskowej.

W braku twierdzeń stron odnoszących się do ograniczeń zakresu swobody twórczej, należy uznać, że wygląd produktu pozwanej (kształt, układ linii, kontrast kolorystyczny i materiał, z którego dyfuzor został wykonany) wynika z kopiowania produktu powoda, a nie z funkcjonalności dyfuzora lub innych względów ograniczających swobodę twórczą projektanta tego rodzaju wzorów.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że zorientowany użytkownik, którym jest osoba zajmująca się fotografowaniem i używająca dyfuzorów, uzna wzór przemysłowy zastosowany w produkcie spółki M. jest bardzo podobny (w rozumieniu art. 10 rozporządzenia) do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001, w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. Mają identyczny kształt, proporcje, barwy i kontrasty kolorystyczne oraz materiał, z którego wykonane są ucieleśniające je produkty.

Stwierdzenie istnienia podobieństwa wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanej do wzoru RCD-002514109-0001 uzasadnia żądanie przez M. B. zastosowania wobec spółki M. sankcji określonych w art. 89 ust. 1 rozporządzenia. Za słuszne i adekwatne do sposobu działania pozwanej należy uznać roszczenie z pkt 1. pozwu. Jego uwzględnieniu nie sprzeciwia się deklarowane przez pozwaną zaniechanie używania spornego wzoru, ze względu na tymczasowe zakazy wynikające z udzielonego zabezpieczenia.

2. 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.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków, jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

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 czynu 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 wymaga 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 któregokolwiek 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 wtórnego 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 uniemożliwiłaby 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, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia oraz wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r. I CSK 498/11) W wyroku z 17.05.2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni za-dość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że przy orzekaniu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. powinno się stosować **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydiciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klientów w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Z załączonych do pozwu, niekwestionowanych przez spółkę M. , fotografii, wydruków ze stron internetowych i dowodów sprzedaży wynika pierwszeństwo rynkowe M. B. oferowania i wprowadzania

do obrotu dyfuzora lampy błyskowej do aparatu fotograficznego. Pozwana oferuje na stronie internetowej (...) .pl oraz na portalu aukcyjnym allegro.pl dyfuzory o wyglądzie identycznym z wyglądem produktu uprawnionego, nieoznaczone w sposób wystarczający, by wyeliminować ryzyko konfuzji konsumenckiej, w szczególności posprzedażowej („post sale”). Pozwana nie wykazała w tym postępowaniu, że używane przez nią oznaczenie „softbox” ma na tyle silną zdolność odróżniającą, że wyklucza ona możliwość wprowadzenia klientów w błąd co tożsamości producenta lub produktu.

Za zasadny należy zatem uznać zarzut dopuszczenia się przez spółkę czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Żądane przez M.B. sankcje mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisem art. 18 ust. 1 u.z.n.k. i są adekwatne do sposobu i zakresu działania pozwanej. Uwzględnieniu roszczenia z pkt 2. nie sprzeciwia się deklarowane przez pozwaną zaniechanie używania spornego produktu, ze względu na tymczasowe zakazy wynikające z udzielonego zabezpieczenia.

Wobec stwierdzenia naruszenia przez pozwaną prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego w sposób określony w art. 10 rozporządzenia oraz dopuszczenia się przez nią czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., **na podstawie art. 89 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 18 ust. 1 pkt 1. i 3 u.z.n.k. Sąd:**

1. nakazał M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych, to jest: reklamowania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu przez pozwaną dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach:



2. nakazał pozwanej zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach:



stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych powoda o



o wyglądzie:

to jest zaniechanie: oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych o wyglądzie



przedstawionym na fotografiach:



3. nakazał pozwanej umieszczenie - na jej koszt - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, w wyraźnie widocznym miejscu strony głównej witryny internetowej [http:// \(...\) .pl](http:// (...) .pl), powyżej linii łamania strony, na białym tle o rozmiarach nie mniejszych niż 1000 x 200 pikseli, przy czym pole oświadczenia powinno być otoczone ramką koloru czarnego o szerokości nie mniejszej niż 3 pkt, sporządzonego czcionką Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym nieprzysłoniętego oświadczenia składającego się wyłącznie z następującej treści: „M. spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przeprasza M.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. B. E. w Krakowie za to, że dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych stanowiącego wierną kopię produktu M.B.. Spółka M. wyraża z tego tytułu ubolewanie i zobowiązuje się nie podejmować tego typu działań w przyszłości”.

Sąd uznał, że żądane przez powoda sankcje są adekwatne do zakresu i skali naruszenia. Pozwana nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani zarzutów mogących uzasadniać ograniczenie przez Sąd zakazów lub ocenę roszczenia publikacyjnego jako nieodpowiedniego. W zakresie w jakim Sąd dokonał zmian sformułowań nakazów i zakazów w porównaniu ze sformułowaniem powództwa orzekł o jego częściowym oddaleniu. Oddalone zostało także, pozbawione podstaw prawnych i nieuzasadnione na tym etapie postępowania żądanie z pkt 4. pozwu.

O kosztach procesu, Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się

wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu 500 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu głównym 1.680 zł i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

•