

POSTANOWIENIE

Dnia 9 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 września 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

z udziałem **Firmy Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B. " spółki jawnej z siedzibą w Tarnowie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zabezpieczenia roszczeń o:

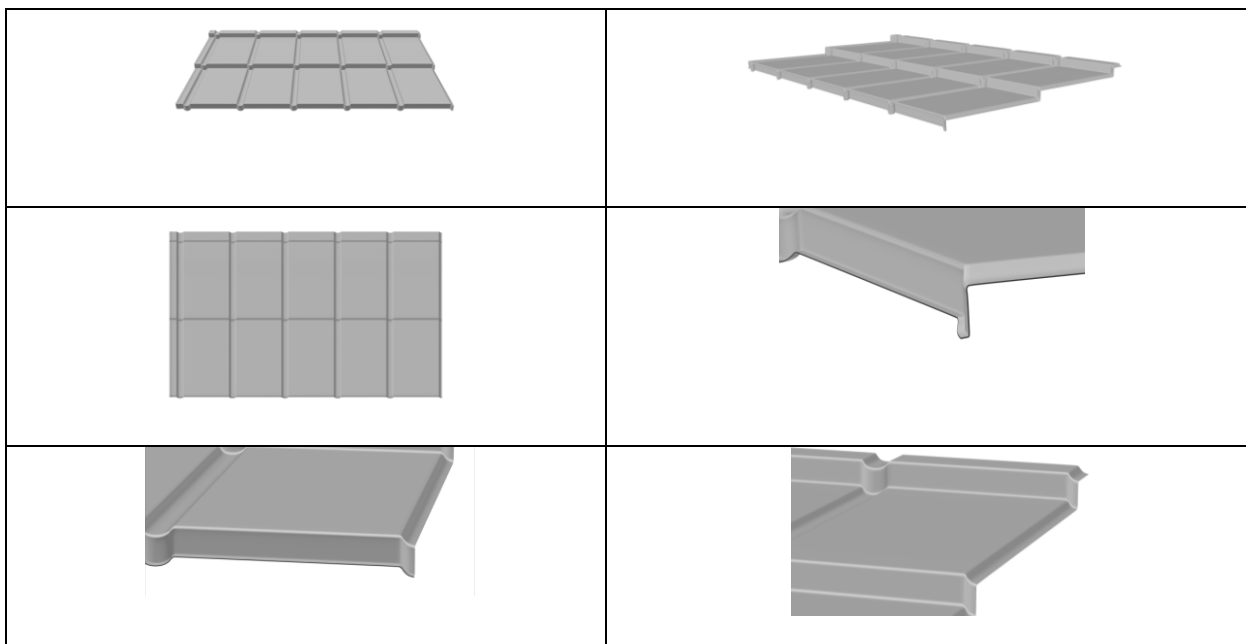
a) zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B." spółce jawnej z siedzibą w Tarnowie naruszania praw do wzoru wspólnotowego o numerze 006202198-0039, polegającego na używaniu tego wzoru, w tym oferowaniu (także za pośrednictwem Internetu), reklamowaniu (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celach wskazanych poniżej produktów w postaci blachodachówek modułowych o kształcie i cechach identycznych lub zbliżonych w sposób nie wywołujący ogólnego odmiennego wrażenia do ww. wzoru, w tym obecnie reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą blachodachówek modułowych pod nazwą handlową OPUS,

b) zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanej blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a. poniżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu pod nazwą handlową OPUS,

c) zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanej wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a. poniżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą pod nazwą handlową OPUS,

poprzez:

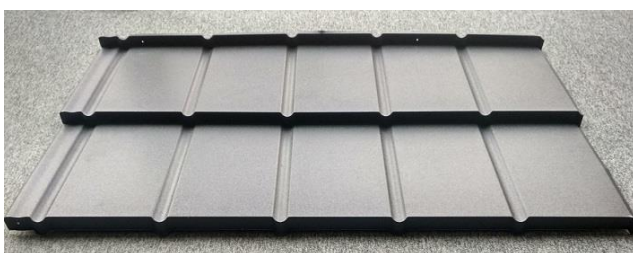
1. zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B." spółce jawnej z siedzibą w Tarnowie, na czas trwania postępowania głównego, naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 006202198-0039, o wyglądzie:



polegającego w szczególności na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celu oferowania (również za pośrednictwem Internetu) blachodachówek modułowych wprowadzonych obecnie do obrotu przez obowiązującą pod nazwą OPUS, charakteryzujących się tym, że:

- a. mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
- b. elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a wzdłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
- c. wzdłużne przetłoczenia tworzą równy, biegnący w jednej linii układ,
- d. lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
- e. prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,
- f. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi znajdują się zaokrąglone wypusty,
- g. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia,
- h. powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita,

w szczególności blachodachówek modułowych reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą, o wyglądzie:





2. zajęcie na czas trwania postępowania głównego stanowiących własność obowiązanej i znajdujących się w jej posiadaniu blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązaną pod nazwą „OPUS”, o cechach i wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej i magazynowania towarów pod adresem: ul. (...), (...), T. oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie;

3. zajęcie na czas trwania postępowania stanowiących własność obowiązanej wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązaną pod nazwą „OPUS” o cechach i wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się aktualnie w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności pod adresem: ul. (...), (...), T. oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dwu-tygodniowy termin do wytoczenia względem Firmy Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B." spółki jawnej z siedzibą w Tarnowie powództwa obejmującego roszczenia z punktu I.a)-c).

UZASADNIENIE

. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

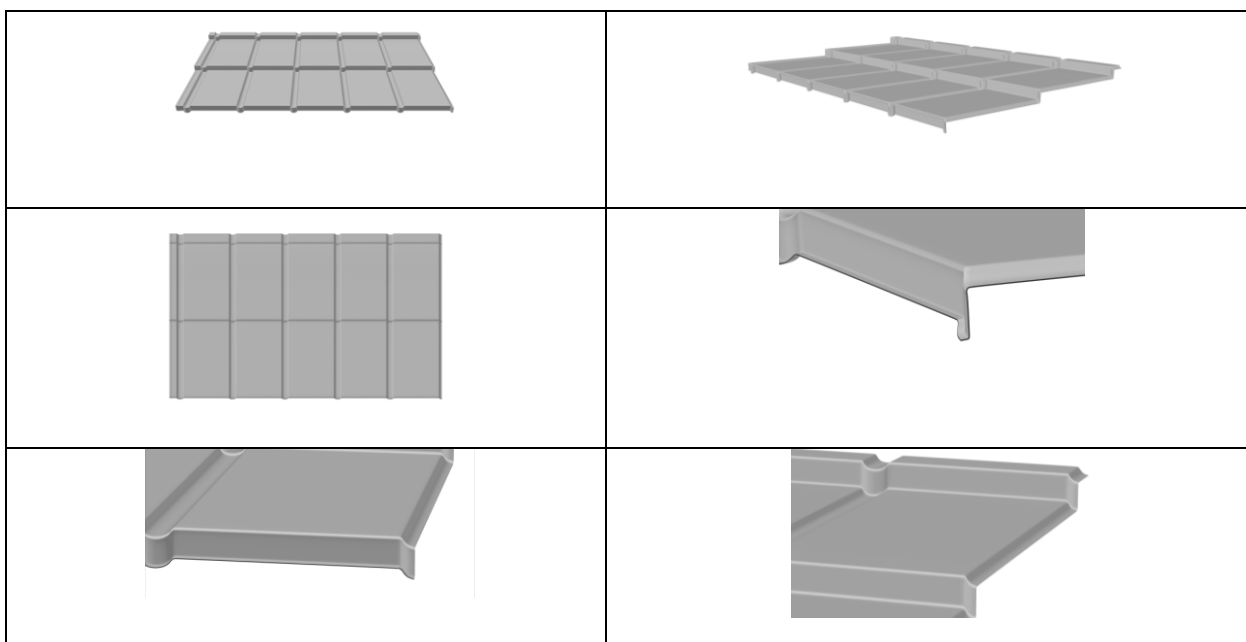
a) zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B." spółce jawnej z siedzibą w Tarnowie naruszania praw do wzoru wspólnotowego o numerze 006202198-0039, polegającego na używaniu tego wzoru, w tym oferowaniu (także za pośrednictwem Internetu), reklamowaniu (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celach wskazanych poniżej produktów w postaci blachodachówek modułowych o kształcie i cechach identycznych lub zbliżonych w sposób nie wywołujący ogólnego odmiennego wrażenia do ww. wzoru, w tym obecnie reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą blachodachówek modułowych pod nazwą handlową OPUS,

b) zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanej blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a) powyżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu pod nazwą handlową OPUS,

c) zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanej wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a) powyżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą pod nazwą handlową OPUS,

poprzez:

1. zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B." spółce jawnej z siedzibą w Tarnowie, na czas trwania postępowania głównego, naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 006202198-0039, o wyglądzie jak poniżej:



polegającego w szczególności na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celu oferowania (również za pośrednictwem Internetu) blachodachówek modułowych wprowadzonych obecnie do obrotu przez obowiązującą pod nazwą OPUS, charakteryzujących się tym, że:

- a. mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
- b. elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a wzdłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
- c. wzdłużne przetłoczenia tworzą równy, biegnący w jednej linii układ,
- d. lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
- e. prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,
- f. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi znajdują się zaokrąglone wypusty,
- g. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia,
- h. powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita,

w szczególności blachodachówek modułowych reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą, o wyglądzie przedstawionym poniżej:

BLACHODACHÓWKA OPUS OBOWIĄZANEJ		
		
		
		



2. zajęcie na czas trwania postępowania głównego stanowiących własność obowiązanej lub znajdujących się w jej posiadaniu blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązaną pod nazwą OPUS, charakteryzujących się tym, że:

- a. mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
- b. elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a wzdłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
- c. wzdłużne przetłoczenia tworzą równy, biegnący w jednej linii układ,
- d. lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
- e. prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,
- f. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi znajdują się zaokrąglone wypusty,
- g. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia,
- h. powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita,

w szczególności blachodachówek modułowych reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązaną, o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.

znajdujących się aktualnie w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej i magazynowania towarów, tj. w miejscowości Tarnów, ul. (...), ((...),T oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie;

3. zajęcie na czas trwania postępowania stanowiących własność obowiązanej wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązaną pod nazwą OPUS, charakteryzujących się tym, że:

- a. mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
- b. elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a wzdłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
- c. wzdłużne przetłoczenia tworzą równy, biegnący w jednej linii układ,
- d. lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
- e. prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,

f. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi znajdują się zaokrąglone wypusty,

g. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia,

h. powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita,

w szczególności blachodachówek modułowych reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą, o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.

znajdujących się aktualnie w miejscu prowadzenia przez obowiązującą działalności, tj. w miejscowości w miejscowości Tarnów, ul. (...), (...) oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie;

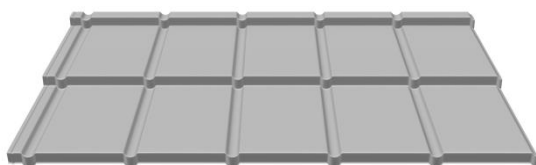
Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1051¹ § 1 k.p.c. wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej 5.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia Sądu nakazującego na czas trwania procesu działań wskazanych w pkt 1.

Sąd ustalił:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji blaszanych pokryw dachowych, w tym blachodachówek. Produkcja odbywa się w zakładzie w A. i, a od 2015 r. w zmodernizowanym, nowoczesnym zakładzie produkcyjnym na terenie D. . Spółka z grupy kapitałowej uprawnionej posiada również hale produkcyjne na terenie R. oraz przedstawicielstwa handlowe na terenie C., S. R. i W. r. Uprawniona prowadzi intensywną działalność marketingową w celu promocji swojego przedsiębiorstwa i produktów zarówno w P. jak i w krajach, w których posiada przedstawicielstwa. Od 2017 r. działa „(...)”, której celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja nowych technologii i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla dekarzy. Ambasadorem i twarzą tego przedsięwzięcia jest uznany polski sportowiec A.M., który aktywnie bierze udział w jego promocji i w spotkaniach (...). Od 2018 r. spółka B. jest oficjalnym sponsorem jednej z najbardziej utytułowanych słowackich drużyn hokejowych (...). (dowód: odpis z KRS k.31-44, print-screeny i wydruki ze stron internetowych k.48-158)

Uprawniona co rok bierze udział w największych targach branży budowlanej (...), w P. , gdzie prezentuje opracowane przez siebie innowacyjne rozwiązania i nowości rynkowe, o które stale poszerza swoją ofertę. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.160-175)

Spółka B. jest właścicielem wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante pod nr 6202198-0039, z pierwszeństwem od dnia 8 lutego 2019 r. przedstawiającego w sześciu rzutach pokrycia dachowe, dachówki o wyglądzie:



0039.1



0039.2



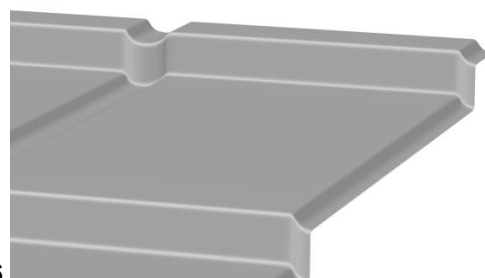
0039.3



0039.4



0039.5

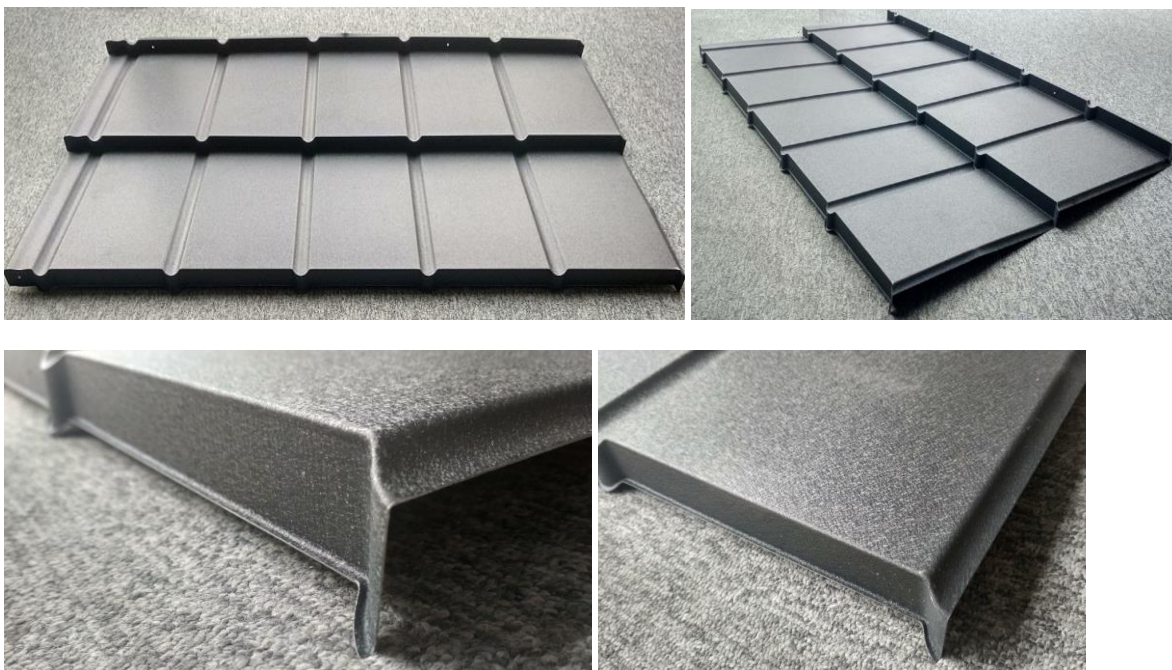


0039.6

(dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.196-205)

Wzór ten jest wykorzystywany przez uprawnioną w produkcji blachodachówek, których kształt pozwala na ich łączenie w taki sposób, że przetłoczenia kolejnych modułów pokrywają się w pełni, co nie było dotychczas spotykane (przetłoczenia były przesunięte względem siebie). Montaż blachodachówek według wzoru jest możliwy bez widocznych elementów mocujących i otworów montażowych. Cechy te sprawiają, że powierzchnia pokrycia dachowego jest idealnie gładka i daje efekt jednolitej tafli, dzięki czemu blaszane pokrycie dachowe jest mniej zauważalne w całości konstrukcji budowlanej, bardziej eleganckie i lżejsze wizualnie.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna "B." spółka jawna z siedzibą w Tarnowie jest konkurentem uprawnionej na rynku pokryć dachowych, w tym blachodachówek. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.177-185) Obowiązana wprowadziła do swej oferty blachodachówkę modułową o nazwie handlowej „OPUS” o wyglądzie:



Blachodachówka OPUS jest aktualnie prezentowana i oferowana do sprzedaży na stronie internetowej obowiązanej pod adresem [http:// \(...\) .pl/pl/](http:// (...) .pl/pl/), na której dostępna jest również karta produktu z jego parametrami technicznymi. (dowód: karta produktu OPUS i cennik k.189-194, fotografie k.207-215, wydruk ze strony internetowej k.217-278, katalogi k.331)

Produkt obowiązanej jest identyczny z chronionym na rzecz uprawnionej wzorem wspólnotowym, nie różniąc się od niego żadnymi elementami, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby sposób jego odbioru przez użytkownika tego typu produktów. Posiada wszystkie cechy wzoru wspólnotowego: biegnący w jednej linii układ wzdłużnych przetłoczeń (wzdłużnych „rowków” między elementami imitującymi dachówkę), lewą krawędź stanowi zewnętrzna krawędź powierzchni imitującej dachówkę, prawa krawędź stanowi listwę biegnącą wzdłuż przetłoczenia, zaokrąglone wypusty w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi, zakończenie krawędzi przedniej jest odgięte na zewnątrz i ku górze, w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia. (ocena normatywna dokonana na podstawie świadectwa EUIPO i fotografii blachodachówki OPUS)

Sąd zważył:

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)

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 *po-informowany* 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 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 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 uprawniający 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 do wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunału 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 czerwca 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.

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.

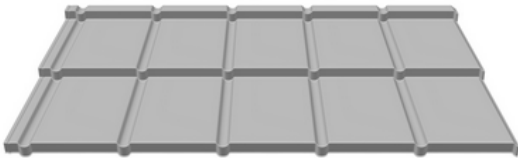
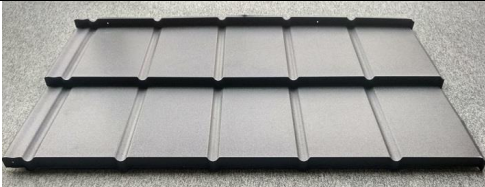
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki

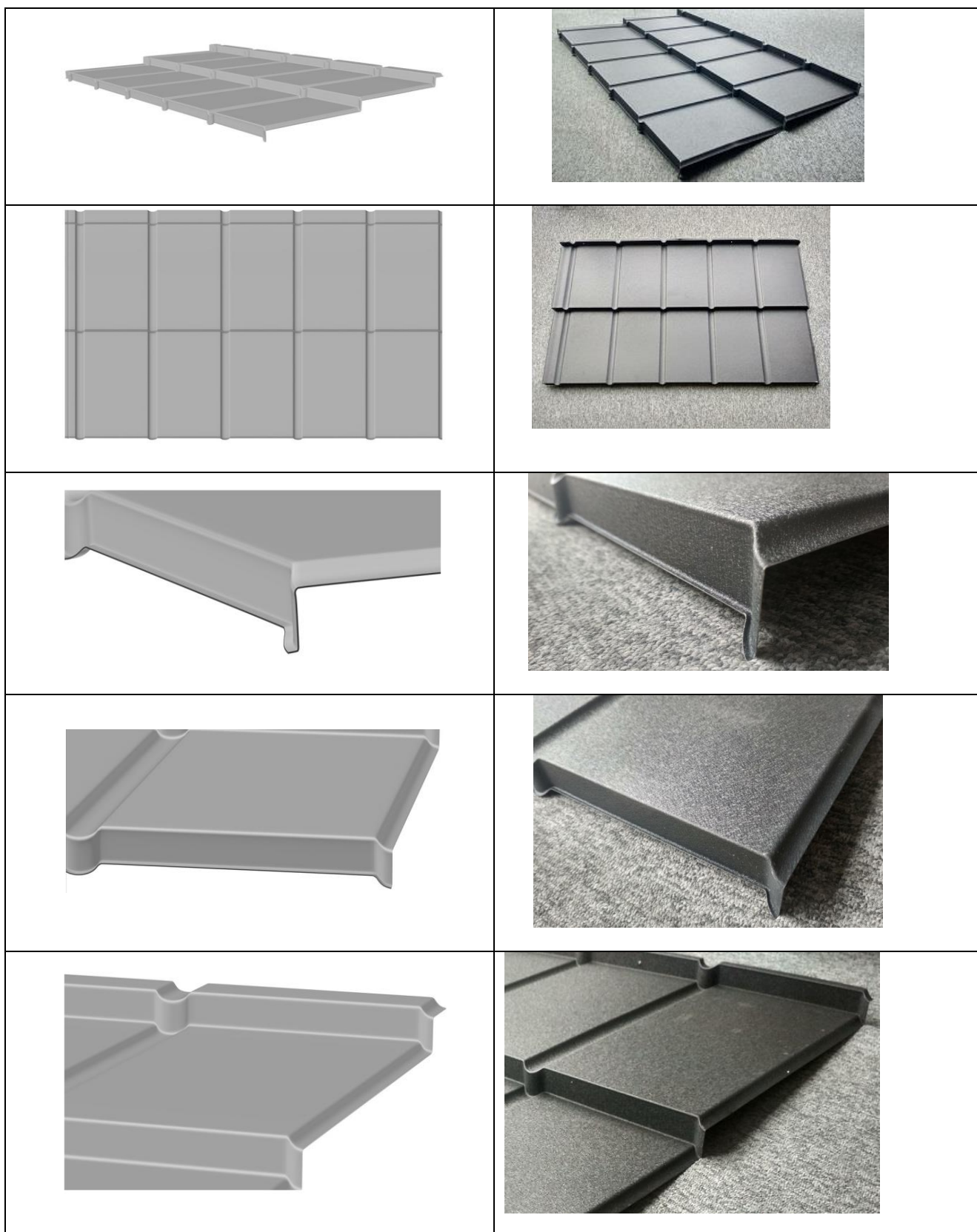
sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

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 B. jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 6202198-0039, przedstawiającego w sześciu rzutach pokrycie dachowe (dachówki). Jego wygląd jest z pewnością w jakimś zakresie determinowany funkcją techniczną, jednak nie ogranicza ona jednak całkowicie swobody projektowania tego rodzaju wzorów. Przekonują o tym choćby przedstawione we wniosku przykłady obecnych na rynku blachodachówek, różniących się wyglądem od wzorów stron. Jakkolwiek więc, w ocenie Sądu, zakres swobody twórczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalność produktu nie wymusza na nim przyjęcia tożsamego ze wzorem wspólnotowym układu linii, układu i proporcji elementów.

Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku osoba zajmująca się montażem pokryć dachowych, wzór przemysłowy zastosowany w produkcie obowiązanej OPUS jest podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionej. Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika determinuje w obu przypadkach prosty kształt pokrycia dachowego, układ linii, zagłębień, bez ornamentacji, czy kontrastów kolorystycznych. Podobieństwo, nawet w drobnych szczegółach, jest tym bardziej widoczne przy bezpośrednim porównaniu wizualizacji wzoru wspólnotowego i produktu obowiązanej:

Wzór wspólnotowy nr 6202198-0039	Blachodachówka OPUS
	



Z pewnością tak wysokiego podobieństwa nie uzasadniają ograniczenia zakresu swobody twórczej.

Używanie przez obowiązującą kolizyjnego wzoru przemysłowego pokrycia dachowego uzasadnia uznanie, że Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna "B. " narusza prawa wyłączne spółki B. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Uprawnionej służyć zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych

do działania obowiązanej sankcji zakazowych i usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 88 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki B. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego wykorzystywania przez Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną "B." zarejestrowanego wzoru wspólnotowego naraża uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej przez obowiązaną szkód w postaci obniżenia wyników sprzedaży jej produktów.

Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakimi w przyszłości uprawniona zamierza wystąpić na drogę sądową, choć ich sformułowanie wymaga doprecyzowania. Zapewnią jej one należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd oddalił wniosek w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści sposobów zabezpieczenia roszczeń, niewykraczających poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c., a zmierzających do jasnego i zgodnego z regułami językowymi sformułowania tymczasowych zakazów i nakazów. Ograniczył zakres zajęcia do produktów stanowiących własność obowiązanej, stosownie do art. 286 p.w.p.

Uznając, iż zajęcie naruszających produktów należycie zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej (*a contrario* art. 756² § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.).

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.