

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 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 25 marca 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **R. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piasecznie**

z udziałem **A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić R. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego pt. „Pędzelki (część -)”, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została



uwidoczniona na fotografiach:

2. nakazanie obowiązanej zniszczenia na jej koszt stanowiących jej własność szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski

są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1. oraz wszystkich materiałów marketingowych dotyczących takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na



fotografiach:

b. zajęcie - na czas trwania procesu – stanowiących własność obowiązanej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. a. oraz wszystkich materiałów marketingowych zawierających wizerunek takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązującą działalność gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć R. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie dwutygodniowy termin do wystąpienia względem A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu z pozwem obejmującym roszczenia z punktu I.1 i 2.

UZASADNIENIE

20 marca 2019 r. R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego pt. „Pędzelki (część -)”, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została



uwidoczniona na fotografiach:

2. nakazanie obowiązanej zniszczenia na jej koszt szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1.1. powyżej, oraz wszystkich materiałów marketingowych dotyczących takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych;

poprzez:

3. nakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych

wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na



fotografiach:

4. nakazanie zajęcia - na czas trwania procesu - szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. 3. powyżej, oraz wszystkich materiałów marketingowych dotyczących takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązującą działalność gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

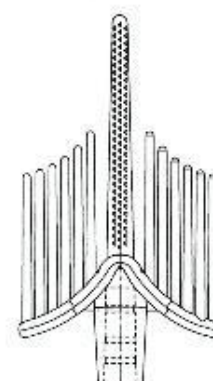
Wniosła przy tym o zagrożenie obowiązanej, w trybie art. 756² k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 10.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków nałożonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd ustalił, że:

R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu produktami z dziedziny ginekologii, cytologii, onkologii, andrologii, IVF-ET oraz higieny szpitalnej. (dowód: odpis z KRS k.30-36, wydruki ze stron internetowych k.38-42)

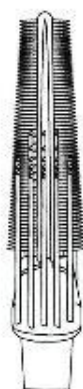
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niderlandzkiego R. B.V. z siedzibą w Oss jest producentem wyrobów medycznych cieszącym się uznaniem specjalistów, dzięki ich wysokiej jakości i innowacyjności. Prowadzi działalność gospodarczą od 1982 r. specjalizując się w produkcji urządzeń do próbek do badań przesiewowych. Jej produkty są obecne w 47 krajach na całym świecie, od 1993 r. w Polsce, gdzie od 1995 r. jej oficjalnym przedstawicielem jest uprawniona. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.44-63)

R. B.V. służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w dniu 17 grudnia 2004 r. pod nr 000269097-0001. Wzór,

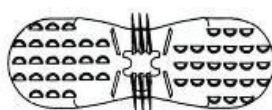


zgłoszony dla pędzelków (część -), przedstawia się następująco: .1

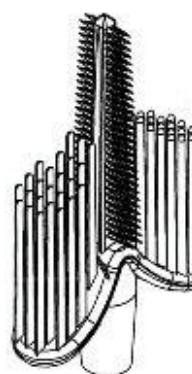
.2



.3



.4



(dowód: - świadectwo

rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.65-71)

R. B.V. udzieliła spółce R. licencji na wzór wspólnotowy nr 000269097-0001 obejmującej terytorium Polski. Uprawniona została także upoważniona do podejmowania działań prawnych przeciwko podmiotom naruszającym prawo do wzoru. (dowód: oświadczenie z 17/01/2019 r. k.73-75, wyciąg z rejestru handlowego k.77-80)

Wzór wspólnotowy jest stosowany przez uprawnioną w pędzelkach szczoteczek przeznaczonych do pobierania wymazów cytologicznych, oferowanych pod nazwą handlową CERVEX-BRUSH COMBI. Od 2005 r. są one wprowadzane do obrotu na terytorium Polski, gdzie cieszą się uznaniem w środowisku medycznym. (dowód: faktury k.82-84, wydruki ze strony internetowej k.86-93, dowód rzeczowy k.95)

A.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż produktów dla ginekologii, m.in. poprzez sklep internetowy pod adresem: < ... >. (dowód: odpis z KRS k.134-139, wydruki ze strony internetowej k.126-132, informacja z bazy WHOIS Krajowego Rejestru Domen k.141-144) Obowiązana importuje z Chińskiej Republiki Ludowej, oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu na terytorium Polski szczoteczki (pędzelki) do wymazów cytologicznych posiadające główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do

trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu:



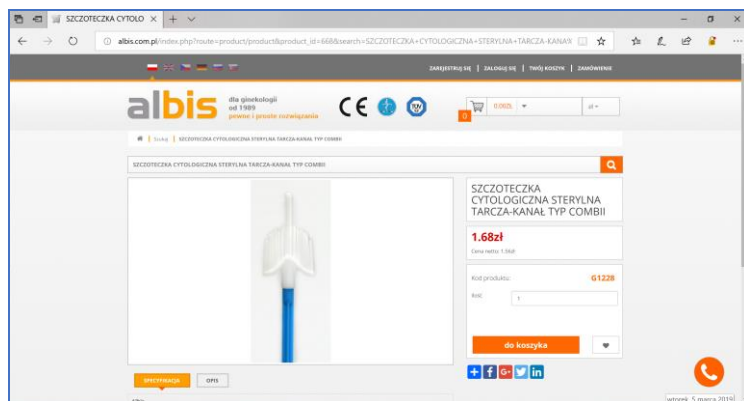
Są one wprowadzane do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanał”, „SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAŁ TYP COMBII” lub „SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAŁ ALB”:



(dowód: dowód

rzeczowy k.146, fotografie k.148-150, paragon k.152)

Obowiązana reklamuje, oferuje i sprzedaje szczoteczki za pośrednictwem strony internetowej:



(dowód: print-screen k.154, wydruki ze

strony internetowej k.155-157)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 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 kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów.

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 ... , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 ...)

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

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. Brânduși *Wzór* ... 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 ...)

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 *D. Budziewska vs. PUMA*)

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 naruszenia, 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.

Art. 90 ust. 1 stanowi, że do sądów państw członkowskich mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych zabezpieczających prawa z rejestracji, które są przewidziane dla krajowego wzoru przemysłowego.

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.

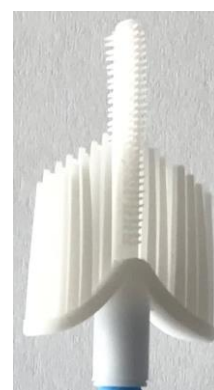
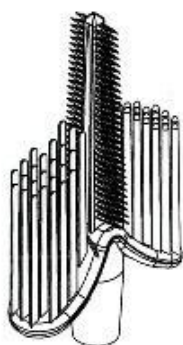
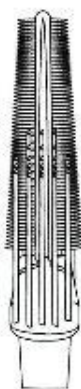
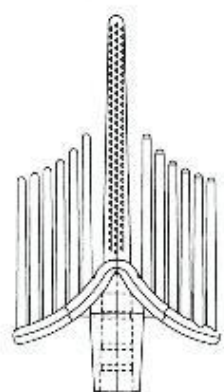
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Z zaoferowanego materiału dowodowego wynika uprawnienie R. BV do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 000269097-0001 oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do wzoru. Jak wynika z oświadczenia właściciela wzoru, w Rzeczypospolitej Polskiej może go używać licencjobiorca niewyłączny spółka R., która jest także uprawniona do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia dokonanego przez podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą, z ograniczeniem wyłącznie do terytorium Polski. (art. 32 ust. 1 i 3 rozporządzenia)

Wzorowi temu przeciwstawia uprawniona szczoteczkę do badań cytologicznych importowaną, oferowaną i wprowadzaną do obrotu przez obowiązane, przedstawioną jako dowód rzeczowy w zamkniętym opakowaniu, na którym umieszczone są kompletne informacje o pochodzeniu produktu. Szczoteczki oferowane przez spółkę A. są podobne do wzoru wspólnotowego, w rozumieniu art. 10 rozporządzenia. Nie ulega wątpliwości Sądu, że na osobie zwykle używającej tego rodzaju szczoteczek do wykonywania badań cytologicznych sprawiają one tożsame ogólne wrażenie. Ponieważ zaś ze strony internetowej uprawnionej wynika, że szczoteczki takie mogą mieć bardzo różnorodny wygląd, nie można uznać, że swoboda projektanta ograniczona była w tym przypadku względami funkcjonalnymi do tego stopnia, że konieczne było właściwie skopiowanie wzoru:

Wzór wspólnotowy nr 000269097-0001

Główka szczoteczki (pędzelka) obowiązanej



Obowiązana nie dysponuje zgodą R. B.V. na używanie jej wzoru wspólnotowego, dopuszcza się zatem naruszenia uzasadniającego wystąpienie przez licencjodawcę z roszczeniami wynikającymi z art. 89 rozporządzenia i z art. 286 p.w.p. (w tym zakresie jednak tylko co do produktów stanowiących własność spółki A.). Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakimi w przyszłości uprawniona zamierza wystąpić na drogę sądową. 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 i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki R. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Właściciel wzoru i licencjodawca nie mają możliwości kontroli jakości importowanych produktów, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów (pobranie wymazu szczoteczką o nieodpowiedniej jakości może zniekształcić wynik badania, a w efekcie np. skutkować niewykryciem nowotworu w możliwie najwcześniejszym stadium choroby). Zła opinia o kwestionowanym produkcie może być przenoszona na realizujący wzór wspólnotowy oryginalny produkt R. B.V.

Uznając, iż zajęcie naruszających produktów należycie zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie spółce A. nakazaniem zapłaty sumy przymusowej. (*a contrario* art. 756² § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c.) Sąd oddalił wniosek także w zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia. Stosownie do art. 733 k.p.c. Wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarządzenie:

...

25/03/2019 r.