

## POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 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 17 lipca 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **M.M.** (M.)

z udziałem **G.B.** (B.)

o udzielenie zabezpieczenia

### postanawia:

1. udzielić M.M. zabezpieczenia o zobowiązanie G.B. do zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich do wzorów przemysłowych pt. „Zabawka” o nr prawa wyłącznego 24336, o nr prawa wyłącznego 24337 zastrzeżonych w UPRP, wzoru wspólnotowego o nr 004739290-0002 zastrzeżonego w EUIPO chronionych od dnia 5 marca 2018 r., poprzez zakazanie obowiązanemu wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, oferowania do sprzedaży i reklamowania, sprzedaży w sklepach należących do obowiązanego i w innych punktach, lub w Internecie zabawek w postaci zabawki pluszowej – foki z tułowiem o obłym kształcie, nad którym jest usytuowana okrągła głowa o silnie zarysowanych częściach gębowych w postaci krótkiego pyszczka z wykonanym z tworzywa czarnym noskiem, na którym wyszyto czarną nicią uśmiech, oraz czarne długie wąsy w postaci nitek. Nad pyszczkiem osadzone są charakterystyczne, wykonane z tworzywa duże oczy o dużych czarnych źrenicach i błyszczących, brokatowych tęczówkach, osłonięte częściowo materiałowymi powiekami, przez co przedmiot wzoru sprawia wrażenie, iż zabawka ma wesołe usposobienie. Do czubka głowy może być przyszyty sznurek w kształcie pętelki. Z obu stron tułowia foka ma łapki ze zgrubieniami stylizowanymi na płetwy, natomiast w dolnej strefie tułowia uformowany ogon zakończony dużą dwupłatową płetwą, z dwoma charakterystycznymi przeszyćkami. Foki mogą być wykonane w charakterystycznej kolorystyce i z materiału przypominającego futerko, przy czym jego włos jest krótszym niż materiał użyty na tułów i głowie, natomiast pyszczek, powieki, oraz płetwy są wykonane z materiału bardziej gładkiego w jednolitym kolorze, tj. zabawek identycznych, lub podobnych do przedstawionych na poniższych fotografiach:



poprzez:

**a.** zakazanie obowiązującym - na czas trwania procesu - używania, oferowania, wprowadzania do obrotu importowania i eksportowania dla tych celów zabawek pluszowych – fok o wyglądzie przedstawionym na fotografiach w pkt 1.

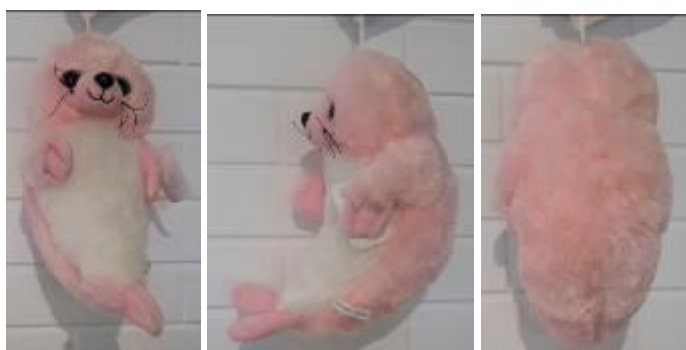
**b.** zajęcie - na czas trwania procesu - sprowadzonych przez obowiązanego i stanowiących jego własność, zabawek pluszowych - fok przedstawionych na fotografiach w punkcie 1., znajdujących się pod adresami: ul. (...),(...)(...), ul. (...),(...) T., ul. (...),(...)K. , ul. (...),(...)K. (opis miejsca dz.nr (...) obr. – S.C. (...),ul. (...),(...)K. (opis miejsca dz.nr 99/16, oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych w toku egzekucji;

**2.** oddalić wniosek w pozostałej części;

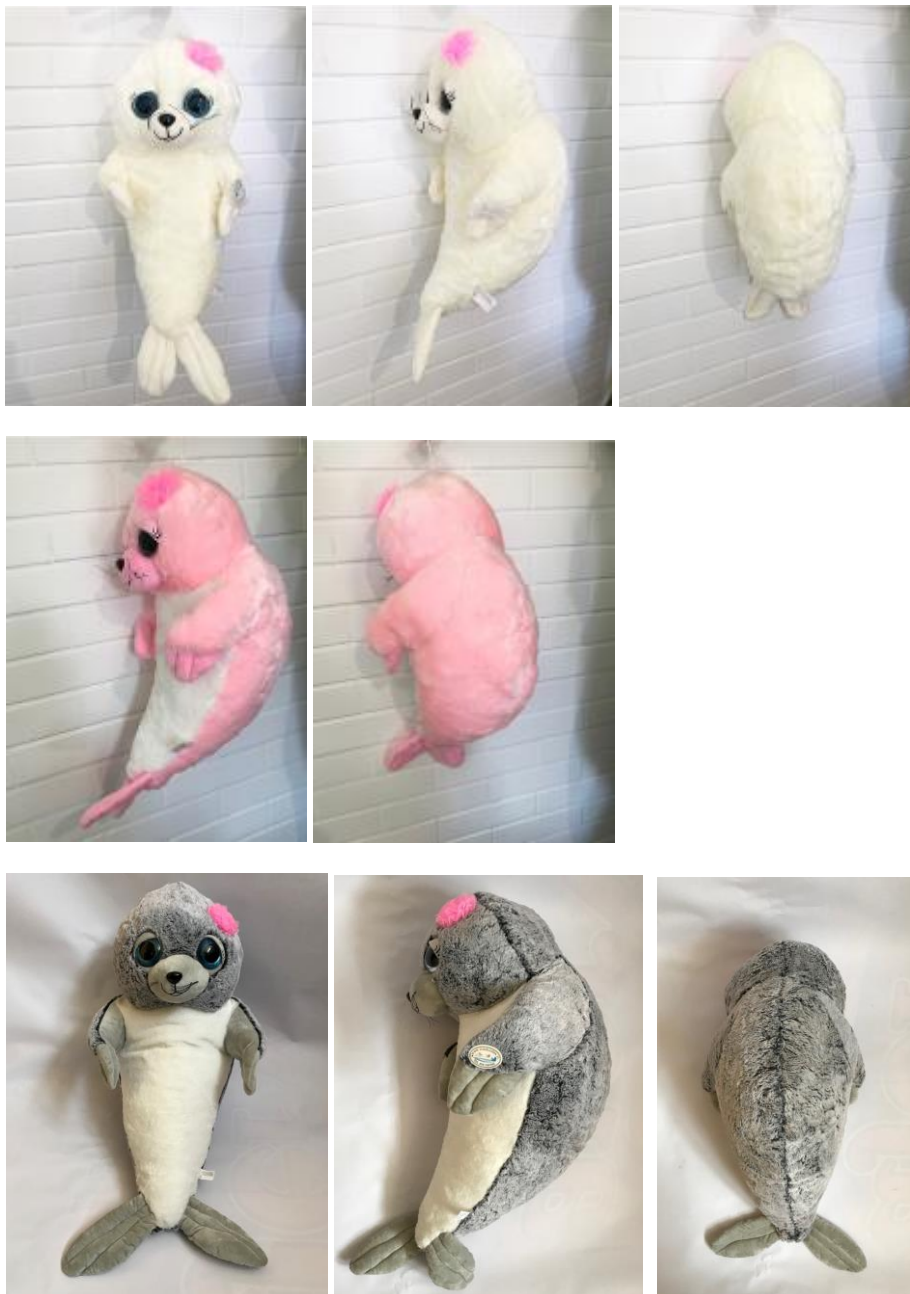
**3.** wyznaczyć M.M. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem G.B. powództwa obejmującego roszczenie z punktu 1.

## UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych 12 lipca 2019 r. M.M. wniósł o udzielenie zabezpieczenia przysługującego mu roszczenia o zobowiązanie G.B. do zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich do wzorów przemysłowych pt. „Zabawka” o nr prawa wyłącznego 24336, o nr prawa wyłącznego 26337 zastrzeżonych w UPRP, wzoru wspólnotowego o nr 004739290-0002 zastrzeżonego w EUIPO chronionych od dnia 5 marca 2018 r., poprzez zakazanie obowiązkanemu wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, oferowania do sprzedaży i reklamowania, sprzedaży w sklepach należących do obowiązanego i w innych punktach, lub w Internecie zabawek w postaci zabawki pluszowej – foki z tułowiem o obłym kształcie, nad którym jest usytuowana okrągła głowa o silnie zarysowanych częściach gębowych w postaci krótkiego pyszczka z wykonanym z tworzywa czarnym noskiem, na którym wyszyto czarną nicią uśmiech, oraz czarne długie wąsy w postaci nitek. Nad pyszczkiem osadzone są charakterystyczne, wykonane z tworzywa duże oczy o dużych czarnych źrenicach i błyszczących, brokatowych tęczówkach, osłonięte częściowo materiałowymi powiekami, przez co przedmiot wzoru sprawia wrażenie, iż zabawka ma wesołe usposobienie. Do czubka głowy może być przyszyty sznurek w kształcie pętelki. Z obu stron tułowia foka ma łapki ze zgrubieniami stylizowanymi na płetwy, natomiast w dolnej strefie tułowia uformowany ogon zakończony dużą dwupłatową płetwą, z dwoma charakterystycznymi przeszcyciami. Foki mogą być wykonane w charakterystycznej kolorystyce i z materiału przypominającego futerko, przy czym jego włos jest krótszym niż materiał użyty na tułów i głowie, natomiast pyszczek, powieki, oraz płetwy są wykonane z materiału bardziej gładkiego w jednolitym kolorze, tj. zabawek identycznych, lub podobnych do przedstawionych na poniższych fotografiach:







poprzez:

a. zakazanie obowiązującemu od wydania postanowienia o zabezpieczeniu, na czas trwania procesu używania, oferowania, wprowadzania do obrotu importowania i eksportowania dla tych celów zabawek pluszowych - fok, tożsamy, lub podobnych do zastrzeżonych na jego rzecz wzorów przemysłowych pt. „Zabawka” o nr prawa wyłącznego 24336, o nr prawa wyłącznego 26337 zastrzeżonych w UPRP, wzoru wspólnotowego o nr 004739290-0002 zastrzeżonego w EUIPO chronionych od dnia 5 marca 2018 r., oraz przysługujących wnioskodawcy praw autorskich do projektów zabawek, tj. zabawki pluszowej – foki z tułowiem o obłym kształcie, nad którym jest usytuowana okrągła głowa o silnie zarysowanych częściach gębowych w postaci krótkiego pyszczka z wykonanym z tworzywa czarnym noskiem, na którym wyszyto czarną nicią uśmiech, oraz czarne długie wąsy w postaci nitek. Nad pyszczkiem osadzone są charakterystyczne, wykonane z tworzywa duże oczy o dużych czarnych źrenicach i błyszczących, brokatowych tęczówkach, osłonięte częściowo materiałowymi powiekami, przez co przedmiot wzoru sprawia wrażenie, iż zabawka ma wesołe usposobienie. Do czubka głowy



może być przyszyty sznurek w kształcie pęteli. Z obu stron tułowia foka ma łapki ze zgrubieniami stylizowanymi na płetwy, natomiast w dolnej strefie tułowia uformowany ogon zakończony dużą dwupłatową płetwą, z dwoma charakterystycznymi przeszcyciami. Foki mogą być wykonane w charakterystycznej kolorystyce i z materiału przypominającego futerko, przy czym jego włos jest krótszym niż materiał użyty na tułów i głowie, natomiast pyszczek, powieki, oraz płetwy są wykonane z materiału bardziej gładkiego w jednolitym kolorze.

a w szczególności zakazanie wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, reklamowania, oferowania, importowania zabawek pluszowych - fok o wizualizacji przedstawionej powyżej lub podobnych,

**b.** zajęcie - na czas trwania procesu - sprowadzonych przez obowiązane G.B. i stanowiących jego własność, zabawek pluszowych - fok szczegółowo opisanych pod li. a, znajdujących się w głównym miejscu wykonywania przez obowiązane działalności gospodarczej przy ul. (...),(...)K., w dodatkowych miejscach prowadzenia działalności wskazanych w CEIDG, tj. przy ul. (...)(...)T., przy ul. (...),(...)K., przy ul. (...),(...)K. (opis miejsca dz.nr (...)– S.C. (...)), przy ul. (...),(...)K.(opis miejsca dz.nr (...), oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone w toku egzekucji.

W razie braku realizacji roszczeń wskazanych w pkt. 1, wniósł o zasądzenie od obowiązanych, na rzecz wnioskodawcy kwoty 1 000 zł, za każdy dzień naruszenia obowiązków wskazanych w pkt. 1.

#### **Sąd ustalił, że:**

M.M. prowadzi od 14 grudnia 1995 roku działalność gospodarczą pod firmą P. M.M. w Gnieźnie w zakresie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. (dowód: zaświadczenie z CEIDG k.15) Jest importerem zabawek przedstawiających foki produkowanych Y.S.(...)Co.,Ltd z siedzibą w C. . M.M. jest upoważnionym przedstawicielem producenta. (dowód: deklaracja zgodności z 10 listopada 2017 r. k.40-45)

Wnioskodawca jest uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 004739290-0002 w dniu 5 marca 2018 r. przedstawiającego zabawki w postaci zwierząt, zabawkę do przytulania o wyglądzie: 0002.1



0002.2



0002.3



Jest on także właścicielem wzorów przemysłowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP z pierwszeństwem od 5 marca 2018 r. pod numerami:



- 24336:



i 24337:

(dowód:

świadczenia rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.22-39)

G.B. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „P.” G. B. w Kołobrzegu w zakresie prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych. (dowód: zaświadczenia z CEliDG

k.18) Obowiązany jest importerem wyprodukowanych w C. zabawek o wyglądzie:



(dowód rzeczowy)

### **Sąd zważył:**

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej (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. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

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

### **1. Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji 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 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 obowiązanego 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. Pożniak-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. Pożniak-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 wy-

kającymi 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. Brâncuși *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 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 (...))

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 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.

## **2. Odnosnie do naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych:**

Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 p.w.p., wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Stosownie do art. 105 ust. 2 i 3, przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może też zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się przy tym do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. (ust. 5 art. 105 p.w.p.) Reguły oceny naruszenia praw do wzorów przemysłowych są tożsame z przedstawionymi w pkt 1.

Wobec udzielenia mu praw z rejestracji decyzjami Urzędu Patentowego RP, M.M. może domagać się ochrony przed używaniem przez osoby trzecie – bez jego zgody – wzorów identycznych lub podobnych w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. (art. 105 ust. 4 p.w.p.) Stwierdzenie naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymaga dokonania przez Sąd oceny podobieństwa doń wzoru zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym wytworze. Wnioskodawca jest także wyłącznie uprawnionym do używania na terytorium Unii Europejskiej wzoru przedstawiającego zabawkę – fokę zobrazoną w świadectwie EUIPO w 3 rzutach.

Aby uzyskać tymczasową ochronę, wnioskodawca powinien uprawdopodobnić, że służy mu prawo wyłączne oraz fakt korzystania przez obowiązane go ze wzoru identycznego lub podobnego. Wymaga to zachowania szczególnej staranności w przedstawieniu dowodu rzeczowego wytworu stanowiącego przedmiot naruszenia lub jego szczegółowej, dobrej jakości fotografii. Pomocne może być także złożenie wytworu, w którym ucieleśniony został wzór przemysłowy uprawnionego, o ile są one tożsame.

Wraz z wnioskiem złożone zostały dwie zabawki, z których jedną przedstawiono także na trzech pierwszych fotografiach w treści przyszłego roszczenia i sposobie jego zabezpieczenia. Pozostałe fotografie pochodzą ze świadectw rejestracji Urzędu Patentowego RP i EUIPO lub przedstawiają produkt uprawnionego dołączony do wniosku jako dowód rzeczowy. Na wszywce, a także na etykiecie jednej z dołączonej zabawek uprawniony został wskazany jako importer.

Co do nich brak jakiegokolwiek dowodu na to, że zabawki takie były oferowane, importowane, eksportowane, wprowadzane do obrotu lub reklamowane przez obowiązanych. Żądanie dotyczące zabawek o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 4-26 nie ma zatem podstaw w stwierdzonych faktach naruszenia lub istnienia realnej groźby naruszenia w przyszłości praw M.M.. Uprawniony nie uprawdopodobnił, że obowiązany używa wzorów przemysłowych zabawek identycznych z zarejestrowanymi na jego rzecz wzorami wspólnotowym i przemysłowymi (we wszystkich odmianach). Wydruk na karcie 46 akt nie przedstawia zabawek o takim wyglądzie, nie jest także możliwe zidentyfikowanie miejsca i powiązanie go z G. B. . Także zabawek na fotografiach na karcie 21 w żaden sposób nie da się połączyć z działalnością obowiązane go. Nie był on wystawcą paragonu fiskalnego z 21 maja 2019 r. - dowodu sprzedaży dwóch zabawek w cenie (...) zł. (k.19)

Należy wyjaśnić, że żądane przez uprawnionego sankcje naruszenia oraz sposoby zabezpieczenia roszczeń powinny zostać wskazane w sposób precyzyjny, jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, a ponadto poprawnie językowo. Nieprawidłowe jest używanie w treści roszczeń i sposobów zabezpieczenia sformułowań w rodzaju „podobne” lub „naśladujące” wzór. Ich uwzględnienie skutkowałoby przeniesieniem oceny naruszenia, w konkretnym stwierdzonym wypadku używania przez obowiązane go (pozwane go) kolizyjnego wzoru na organ egzekucyjny (sąd rejonowy lub komornika) nieuprawnionych do rozstrzygania o naruszeniu. **Z tych przyczyn, w odniesieniu do zabawek przedstawionych w petitum wniosku na fotografiach 4-26 identycznych z zarejestrowanym wzorem wspólnotowym nr 4739290-0002 oraz ze wzorami przemysłowymi nr 24336 i 24337 lub do nich podobnych produktów uprawnionego, wniosek podlegał oddaleniu.**

Jedynym dowodem używania przez G.B. wzoru przemysłowego zabawki przedstawiającej fokę



jest produkt o wyglądzie:

Na dołączonej do niego etykietce obowiązany jest wskazany jako importer. Fakt importowania, a w konsekwencji także oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek przedstawionych na fotografiach 1-3 petitum wniosku można uznać zatem za dostatecznie uprawdopodobniony.

W ocenie Sądu zabawka jest wysoce podobna do wzoru przemysłowego nr 24336 oraz wzoru wspólnotowego nr 4739290-0002. Ma tożsamy kształt, proporcje, kontrast barw, oczy i nos identycznie zarysowane. Jedyne różnice stanowi brak marynarskiej chusty występującej we wzorze przemysłowym nr 24336 oraz różowej kokardy i przeszycie na płetwach występujących we wzorze wspólnotowym. Cechy te nie mogą w żadnym razie zdominować ogólnego wrażenia podobieństwa jakie wzory stron wywołują na zorientowanym użytkowniku – w tym przypadku kilkuletniego dziecka, które bawi się pluszowymi przytulankami.

Wzory w zabawkach stron przedstawiają fokę, a zatem wszelkie cechy kształtu muszą odpowiadać wyglądowi zwierzęcia, musi ono mieć tułów, głowę, pyszczek, płetwy. W tym zakresie swoboda twórcza projektanta jest ograniczona. Sam fakt, że zabawki stron są wykonane w ten sposób nie wskazuje na naruszenie. Typowe dla tego rodzaju produktów jest ich wykonanie z miękkiego materiału. Projektant może natomiast swobodnie decydować o kolorystyce i wyglądzie poszczególnych elementów, które nie muszą dokładnie imitować kształtu i budowy zwierzęcia. W tym przypadku tożsamość kształtu, proporcji, wyglądu poszczególnych elementów, w tym detali (nos, oczy, kształt płetw), nie może być uzasadniona ograniczeniem zakresu swobody twórczej projektanta zabawek.

Za uprawdopodobnione należy zatem uznać naruszenie przez G.B. prawa M. M. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 4739290-0002 oraz do wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 24336. (art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

Na marginesie Sąd pragnie wskazać na wątpliwości wynikające ze złożonych przez uprawnionego deklaracji zgodności (k.40-45). Wynika z nich, że wzory identyczne lub bardzo podobne do zarejestrowanych były produkowane przez Y.S. (...)Co.,Ltd. w 2017 r., a zatem przed datą zgłoszenia wzorów. M.M. nie wyjaśnia tej kwestii, podobnie jak nie wskazuje jak należy rozumieć jego oświadczenie, że jest przedstawicielem(...)producenta zabawek. (k.45) Może to mieć decydujące znaczenie dla oceny ich ważności. W tym postępowaniu Sąd jest jednak związany domniemaniem ważności wzoru wspólnotowego wynikającym z art. 85 rozporządzenia oraz decyzją administracyjną Urzędu Patentowego RP o udzieleniu ochrony.

Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczenia z jakim w przyszłości uprawniony zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią mu one należyłą ochronę prawną, a



obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uprawniony należycie uprawdopodobnił także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla M.M. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących mu praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego używania wzoru zabawki przez G.B. naraża uprawnionego na zwiększanie wymiaru wyrządzanych mu przez obowiązanego szkód.

Sąd oddalił wniosek w odniesieniu do przyszłych żądań i sposobów ich zabezpieczenia, które nie zostały uprawdopodobnione, jak chodzi o fakty używania wzorów przedstawionych na fotografiach 4-26 petitum wniosku. Oddalił wniosek także w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści sposobów ich zabezpieczenia. Pragnie także zwrócić uwagę na konieczność sformułowania w pozwie roszczeń w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych oraz nadający się do egzekucji. Należy także zadbać o ich poprawność językową.

Sąd postanowił ponadto oddaleniu wniosku o zasądzenie od obowiązanego, na rzecz wnioskodawcy kwoty 1 000 zł, za każdy dzień naruszenia obowiązków wskazanych w pkt. 1. w razie braku realizacji roszczeń wskazanych w pkt. 1.

Poza jego niejasnym sformułowaniem należy wskazać, że przepisy art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c. stosowane w postępowaniu zabezpieczającym poprzez art. 756<sup>2</sup> k.p.c. nie przewidują zasądzenia określonych kwot, a jedynie zagrożenie obowiązanym nakazaniem zapłaty sumy przymusowej.

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

### 3. Odnośnie do naruszenia autorskich praw majątkowych:

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W orzecznictwie i doktrynie prawa własności intelektualnej uznaje się, że aby wytwór niematerialny zyskał kwalifikację utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- stanowić **rezultat pracy człowieka** tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- stanowić **przejaw działalności twórczej**,
- mieć **indywidualny charakter**.

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003,

s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu przysługuje twórcy. Zakresem zastosowania tej zasady objęte są zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i osobiste. Prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba niebędąca twórcą (z wyjątkiem sytuacji normowanych w art. 11 i art. 74 ust. 3 pr.autor.) staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 41 ust. 1 i art. 53 pr.autor.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 pr.autor.). **By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba niebędąca twórcą musi przedstawić dowód nabycia przez nią autorskich praw majątkowych.**

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr.autor. wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego mogą być m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemysłowego. Z art. 17 natomiast wynika, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji, w tym także wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór utrwalono (art. 50 pkt 2 pr.autor.). Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wyłączności jest możliwe wyłącznie w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych lub uzyskania licencji (w zakresie określonym w umowie). Do naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego wkroczenia w zakres wyłączności, korzystania z tych elementów dzieła, które spełniają przesłankę twórczości, choćby bez zamiaru lub świadomości naruszenia. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych ma charakter bezwzględny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie części twórczych elementów i ich uzupełnienia o elementy dodatkowe, które również cechują się twórczością (wtedy nowy utwór stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub też mają jedynie znaczenie techniczne (techniczna przeróbka utworu). Utwór powinien być przy tym chroniony jako całość, a nie jako suma poszczególnych elementów.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszenia;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody;
4. wydania uzyskanych korzyści. (art. 79 ust. 1 pr.autor.)

**Wniosek nie zawiera żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów na uprawdopodobnienie, że M.M. służą autorskie prawa majątkowe do utworu wzornictwa przemysłowego – pluszowych zabawek przedstawiających foki. Sam fakt rejestracji wzoru wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, czy wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP nie**

stanowi podstawy do przyznania osoby, która jest wskazana w zgłoszeniu jako twórca ochrony prawno-autorskiej.

System rejestracji wzorów nie przewiduje weryfikacji twierdzeń zgłaszającego co do tego kto jest twórcą wzoru. Nie obejmuje badania czy wzór cechuje twórczy i indywidualny charakter, cechy te ponadto różnią się od nowości i indywidualnego charakteru warunkujących ochronę wzoru. Nie wystarczy zatem powołać się na świadectwo rejestracji, by wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Przeciwko udzieleniu M.M. ochrony prawno-autorskiej przemawia dodatkowo niewskazanie co stanowi utwór (sama zabawka uszyta przez uprawnionego, czy jej projekt, którego zresztą nie przedstawiono), niewskazanie jakie cechy decydują o uznaniu wzoru przemysłowego za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. autor., wyjaśnienie okoliczności stworzenia wzoru, w końcu nieuprawdopodobnienie przejęcia przez obowiązane w jego zabawce cech twórczych i indywidualnych utworu M.M. . Należy także zauważyć, że na wszywce umieszczonej na zabawce uprawniony został wskazany jako importer, a nie jako producent.

**Wniosek M. M. podlegać zatem musiał oddaleniu ze względu na nieuprawdo-podobnienie przyszłych roszczeń i interesu prawnego w uzyskaniu ich zabezpieczenia** (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.