

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 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 lutego 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **M. B.**

z udziałem **M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić M. B. zabezpieczenia roszczeń o:

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

postaci:



oraz

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



fotograficznych o następującej postaci:



stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych



uprawionego o następującej postaci:



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



II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć M. B. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu powództwa obejmującego roszczenia z punktu I.

UZASADNIENIE

20 lutego 2019 r. M. B. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

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



postaci:

oraz

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



fotograficznych o następującej postaci:



stanowiącego wierną kopię dyfuzora światła do lamp błyskowych aparatów fotograficznych



uprawnionego o następującej postaci:

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



Sąd ustalił, że:

M. B., prowadzący od 2005 r. działalność gospodarczą pod firmą M. w Krakowie, jest przedsiębiorcą produkującym urządzenia do aparatów fotograficznych, wyspecjalizowanym w produktach służących do dyfuzji światła z lamp błyskowych. (dowód: informacja z CEIDG k.21) Jednym z produktów wytwarzanych i dystrybuowanych przez uprawnionego jest dyfuzor "ROUNDFLASH DISH" służący do rozpraszania światła z lamp błyskowych aparatów fotograficznych w celu uzyskania lepszego oświetlenia fotografowanych obiektów, w szczególności przy fotografiach portretowych oraz martwej natury. Charakteryzuje się tym, że jest rozkładany, ma okrągły kształt, przednia część wykonana jest z białego, naciągniętego materiału rozpraszającego światło, na której środku znajduje się lekko wystające koło z czarnego materiału z wystającym zaczepem, tylna część wykonana jest z ciemnego materiału formującego się w kształt stożka, a w jej centralnym punkcie znajduje się szczelina oraz zaczep, do którego mocowana jest lampa błyskowa aparatu fotograficznego.

Uprawniony jako pierwszy wprowadził dyfuzor na rynek w styczniu 2015 r. w odpowiedzi na potrzeby osób zainteresowanych fotografią i posiadających profesjonalny lub półprofesjonalny sprzęt, które nie mają środków bądź warunków do zorganizowania i urządzenia profesjonalnego studia fotograficznego. Produkt pozwala takim osobom uzyskać na wykonanych zdjęciach efekty świetlne zbliżone bądź tożsame z tymi, jakie profesjonalni fotografowie uzyskują w studiach fotograficznych za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu oświetleniowego, takiego jak wolnostojące lampy i dyfuzory. Uprawniony oferuje dyfuzor do sprzedaży za pośrednictwem swoich stron internetowych oraz rozwinętej sieci dystrybucji, a także poprzez serwisy ... i (dowód: wydruki ze stron internetowych k.23-47, dowód sprzedaży z 15/01/2015 r. k.49) produktu – zał. nr 8.

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



0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5



0001.6



0001.7

Właściciel wzoru wyraził zgodę na dochodzenie przez licencjobiorcę roszczeń wynikających z naruszenia prawa wyłącznego przez spółkę M.. (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.54-62, umowa z wnioskiem o wpis do rejestru k.52-53, oświadczenie k.51) Wzór jest chroniony także na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (dowód: dokument publikacji k.64-67)

Od momentu wprowadzenia dyfuzora do obrotu gospodarczego, okazał się on komercyjnym sukcesem. Uprawiony podejmuje działania zmierzające do zwalczania naruszeń - produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu kopii jego dyfuzora. Wskutek tych działań oferty i aukcje w serwisach takich jak ..., ... i ... były usuwane. (dowód: korespondencja k.69-130)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność handlową, m.in. poprzez sklep na stronie internetowej (dowód: odpis z KRS k.132-134, wydruk ze strony internetowej k.136-137) W jej ofercie znajdują się dyfuzory do lamp reporterskich SoftBox, w tym dyfuzor pod nazwą SoftBox DISH o wyglądzie:



stanowiący kopię dyfuzora zarejestrowanego jako wzór wspólnotowy nr. 002514109-0001. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.136-137, fotografie i dowód zakupu k.139-145)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (w tym do wzorów wspólnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

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

1. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego:

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 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 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 naruszyciela, 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 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

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







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

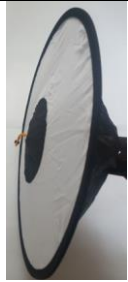

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

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.

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

, które – zgodnie z przyjętymi zasadami – nie jest uwzględniane przy ustalaniu zakresu ochrony i w ocenie podobieństwa. Wzorowi temu przeciwstawia uprawniony produkt oferowany i wprowadzany do obrotu przez obowiązującą, przedstawiony na wyraźnych, dobrej jakości fotografiach oddających wygląd dyfuzora, o kształcie, proporcjach, układzie elementów i ich wyglądzie tożsamych z przedstawionym w zarejestrowanym wzorze wspólnotowym. Nie różnią się one kolorystyką, z wyjątkiem jednego drobnego elementu (pomarańczowy uchwyt), który nie może wyeliminować tożsamego ogólnego wrażenia jakie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produkcie spółki M. wywołują na zorientowanym użytkowniku, którym w tym przypadku jest fotograf zwykle wykonujący zdjęcia z lampą błyskową. Brak przy tym podstaw do przyjęcia, że jakiegokolwiek względu, w szczególności funkcjonalność produktu, wymuszała aż tak duże podobieństwo, graniczące z identycznością. Przekonuje o tym przygotowane przez uprawnionego zestawienie:

Dyfuzor oferowany przez obowiązującą	Dyfuzor uprawnionego
  	  

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

Za uprawdopodobnione należy zatem uznać naruszenie przez M. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002514109-0001 w sposób zdefiniowany w art. 10 rozporządzenia.

2. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków, jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów),

niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszciciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

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

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. *Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego.* (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11/07/2002 r., I KKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. **Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, niekorzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji.** (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowczego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wyłączają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Ocenę należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków. (pkt 1 i 2)

Z załączonych do wniosku fotografii, wydruków ze stron internetowych i dowodów sprzedaży wynika pierwszeństwo rynkowe M. B. oferowania i wprowadzania do obrotu dyfuzora lampy błyskowej do aparatu fotograficznego. Obowiązana oferuje na stronie internetowej ... oraz na portalu aukcyjnym ... dyfuzory identyczne z produktem uprawnionego, nieoznaczone w sposób wystarczający, by wyeliminować ryzyko konfuzji konsumenckiej, w szczególności posprzedażowej („post sale”). Istnieje zatem realne prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do ich pochodzenia. Za dostatecznie uprawdopodobniony należy zatem uznać fakt dopuszczenia się przez obowiązaną czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Używanie przez M. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wzoru przemysłowego dyfuzora podobnego do wzoru wspólnotowego nr 002514109-0001 uprawnia M. B. do dochodzenia roszczeń zakazowych z art. 88 rozporządzenia oraz z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. 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 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.)

Uprawniony należycie uprawdopodobnił także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla M. B. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących mu praw i interesów gospodarczych. Z twierdzeń uprawnionego wynika, że produkt oferowany przez obowiązaną jest zdecydowanie gorszej jakości niż jego produkt i nie spełnia swoich funkcji przez co „psuje rynek”, gdyż klienci, którzy kupili dyfuzor SoftBox nie kupią także produktu uprawnionego w przekonaniu, że i on nie spełnia swoich funkcji. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez spółkę M. wzoru wspólnotowego i reguł uczciwej konkurencji naraża uprawnionego na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych mu przez obowiązaną szkód.

Sąd oddalił wniosek w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia. Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarządzenie:

...

25/02/2019 r.