

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 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 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **M.D.**

z udziałem **P. M.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić M. D. zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie P.M. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw słomy w postaci:

- legowisk typu ponton o wyglądzie:



- siedziska/pufy o wyglądzie:



- materaca do domu o wyglądzie:





- sakiewek na przysmaki o wyglądzie:



- kieszeni typu nerka o wyglądzie:



- poduszki o wyglądzie:



- pokrowca tylnej kanapy samochodu o wyglądzie:

2. zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw siana w postaci:



- poduszki o wyglądzie:



- pokrowca tylnej kanapy samochodu o wyglądzie:

3. zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw łąki w postaci:

- legowisk typu ponton/materac o wyglądzie:



- sakiewki na przysmaki o wyglądzie:



- kieszeni typu „nerka” na biodra o wyglądzie:



- poduszki o wyglądzie:



- pokrowca do bagażnika samochodu o wyglądzie:



poprzez: nakazanie obowiązanemu, na czas trwania postępowania, zaprzestania oferowania, reklamowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach produktów wskazanych w pkt 1-3;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć M. D. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem P. M. powództwa obejmującego roszczenia z punktu I.

UZASADNIENIE

26 kwietnia 2019 r. M.D. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

I. zakazanie P. M. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw słomy w postaci:

1. legowisk typu ponton o wyglądzie:



2. siedziska/pufy o wyglądzie:



3. materaca do domu o wyglądzie:



4. sakiewek na przysmaki o wyglądzie:



5. kieszeni typu nerka o wyglądzie:



6. poduszki o wyglądzie:



7. pokrowca tylnej kanapy samochodu o wyglądzie:

II. zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw siana w postaci:



1. poduszki o wyglądzie:



2. pokrowca tylnej kanapy samochodu o wyglądzie:

III. zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym w serwisach społecznościowych, i składowania produktów inkorporujących motyw łąki w postaci:

1. legowisk typu ponton/materac o wyglądzie:





2. sakiewki na przysmaki o wyglądzie:



3. kieszeni typu „nerka” na biodra o wyglądzie:



4. poduszki o wyglądzie:



5. pokrowca do bagażnika samochodu o wyglądzie:

- z którymi to roszczeniami uprawniona wystąpi na drogę postępowania sądowego poprzez: nakazanie obowiązanemu, na czas trwania postępowania, zaprzestania oferowania, reklamowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach produktów wskazanych w pkt I-III powyżej.

Sąd ustalił, że:

M.D. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *D. M. D. j.*, w ramach której projektuje wzory dekoracyjne przeznaczone do stosowania w produktach do użytku domowego takich jak: pościel, tekstylia, np. narzuty i obrusy, a także inne dekoracje i akcesoria domowe. Produkty zawierające te wzory uprawniona wprowadza do obrotu za pośrednictwem swojego sklepu internetowego pod adresem: (...).pl, a także przez pośredników. (dowód: print-screen i wydruk ze strony internetowej k.25-26, informacja z CEIDG k.27)

Produkty uprawnionej są znane i cenione w branży designerskiej i wśród klientów w P. i na światowych rynkach. Są one sprzedawane w A., D., S. i w W.. Szczególną popularnością cieszy się pościel zawierająca wzory m.in. słomy, siana, łąki, mchu i piasku wprowadzana do obrotu pod wspólną marką „H”. Wzory te są reprodukowane na pościeli i na innych produktach tekstylnych, np. na narzutach i obrusach:



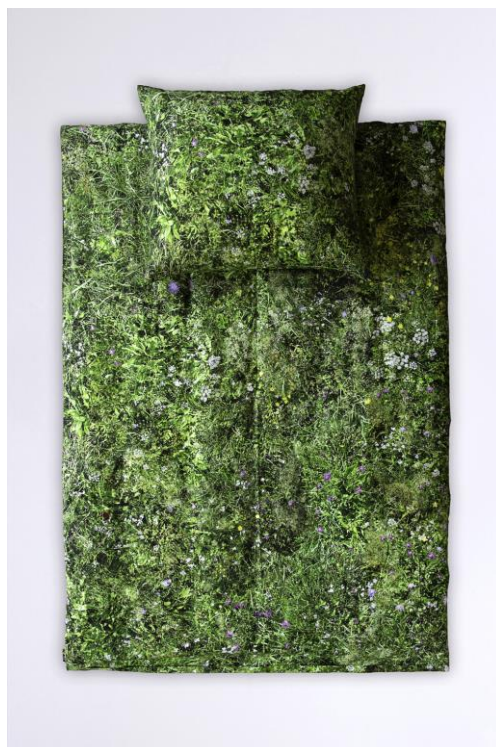
(dowód: wydruki ze stron internetowych k.28-46)

Pościel z wzorem słomy jest pierwszym i najbardziej znanym i nagradzanym motywem stworzonym przez uprawnioną. W 2017 r. wzór został nagrodzony (...), a pościel z tym wzorem zdobyła złoto (najwyższy laur) w kategorii „artykuły wyposażenia wnętrz, tekstylia, wykładziny podłogowe” i srebro w kategorii „artykuły wyposażenia wnętrz, meble do sypialni, akcesoria”, w 2018 r. zdobyła natomiast (...). (dowód: certyfikaty k.47-49, wydruki ze stron internetowych k.50-68) Produkty z wzorami uprawnionej brały udział w licznych wystawach i targach w P. i za granicą, takich jak: (...) 2018 w S. (produkty wybrane przez (...)) jako jedyne z P., (...) 2017, (...) 2018, (...) 2014 w S. , (...) 2015 w P. , (...) 2015 w P. . (dowód: materiały informacyjne k.69-82)

Informacje o produktach uprawnionej z tymi wzorami pojawiały się od 2014 r. w prasie i publikacjach branżowych, m.in.: (...), (...), (...), (...), (...), (...), a także na portalach internetowych

poświęconych branży „home design”, jak np.: (...), (...), (...).pl oraz w promującym P.) Informacje o marce H. i wzorach uprawnionej od kilku lat pojawiają się także w prasie zagranicznej m.in.: we (...) i (...) edycji magazynu(...), (...) i (...), (...), (...), a także w popularnym niemieckim magazynie (...). (dowód: print-screeny k.106-114) Produkty z wzorami uprawnionej trafiły do programów „lifestylowych” emitowanych przez najpopularniejsze stacje telewizyjne (...) i (...). (dowód: print-screeny k.115-118)

M. D. jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 005663481-0001 w dniu 27 września 2018 r. przedstawiającego bieliznę pościelową o wyglądzie:



wydruk z bazy EUIPO k.119-121)

. (dowód:

P. M. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *K. P.M.* w Łodzi. (dowód: informacja z CEIDG k.125-126) Prowadzi sklep internetowy na stronie pod adresem (...) .pl (nazwa domeny została zarejestrowana 6/12/2016 r.), przez który oferuje i wprowadza do obrotu produkty tekstylne przeznaczone dla właścicieli psów, takie jak: legowiska, materace, sakiewki na smakołyki, torebki na pas typu nerki, pokrowce do samochodu, a także produkty przeznaczone do wnętrz: siedziska i poduszki. W początkowym okresie działalności obowiązywał wprowadzał do obrotu akcesoria dla psów, dopiero w lutym 2018 r. zaczął oferować również produkty przeznaczone do użytku dla ludzi, m.in. poduszki realizujące koncepcję wzorów uprawnionej. (dowód: print-screeny i wydruki ze strony internetowej k.122-124, 129-167, wydruk z bazy WHOIS k.127-128)

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. Odnośnie 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 dokonania 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. 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:

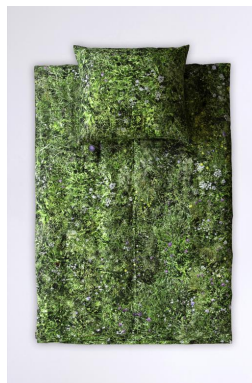
- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- 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. D. wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej wzoru przedstawiającego łąkę, stanowiącej deseń na tkaninie białej



pościelowej, w tym poduszki:

. Zakresem ochrony nie

jest jednak objęty sam deseń, ze względu na wskazanie produktu. (art. 36 ust. 2 rozporządzenia) W przypadku białej pościelowej zestawienie kołdra i poduszka oraz ich prostokątne kształty mają jednak charakter funkcjonalny, ponieważ takie są typowe zestawy i kształty pościeli oferowanej na rynku. Odróżniający jest sam deseń materiału obrazujący wiosenną łąkę, jej kolorystyka i przedstawione rośliny.

Deseń łąki powiela P.M. we wzorach przemysłowych oferowanych przezeń i wprowadzanych do obrotu produktów:



- legowisk typu ponton/materac:



- sakiewek na przysmaki:

- kieszeni typu „nerka” na biodra:



- poduszek:



- pokrowców do bagażnika samochodu:



W przekonaniu Sądu wyłączność używania deseni łąki odnosi się do konkretnych roślin, ich zestawienia i kolorystyki. Nie obejmuje koncepcji (idei) przedstawienia łąki na tkaninie. Zorientowany użytkownik bielizny pościelowej, w tym poduszek, ma świadomość, że łąka może być przedstawiona w różnorodny sposób, sama tylko realizacja idei łąki w deseniach tkanin nie wystarcza, by uznać je za podobne, zorientowany użytkownik zwróci uwagę na rośliny, ich zestawienie i kolorystykę. Porównując zaś wzór wspólnotowy i wzory przemysłowe przedstawiające łąkę, wykorzystane w produktach obowiązującego należy uznać, że nie są one do siebie podobne, ze względu na różnorodność przedstawionych w nich roślin i akcentów kolorystycznych.

Za nieuprawdopodobnione należy zatem uznać naruszenie przez P.M. prawa M.D. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 005663481-0001 w sposób zdefiniowany w art. 10 rozporządzenia. W tym zakresie wniosek podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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

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

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

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

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

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

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji 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 któregoś 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 słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

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

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

Z załączonych do wniosku fotografii, wydruków ze stron internetowych wynika pierwszeństwo rynkowe M.D. oferowania i wprowadzania do obrotu bielizny pościelowej i innych produktów wykonanych z tkanin z deseniem przedstawiającym siano, słomę i łaskę. Obowiązany oferuje i wprowadza do obrotu różne produkty wykonane z tkaniny przedstawiającej wzory słomy, siana i łaski.

Żadnego z nich nie można uznać za kopię produktów uprawnionej w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Z treści strony internetowej jasno wynika, że produkty obowiązanej nie pochodzą od uprawnionej. Umieszczone na nich znaki towarowej eliminują konfuzję „post-sale”. Brak przy tym dowodu na to, że oznaczenie przez obowiązanej pochodzenia jego produktów jest niewystarczające, by wyeliminować ryzyko konfuzji konsumenckiej:

Produkty uprawnionej z wzorem słomy



Produkty obowiązanej z wzorem słomy





Produkty uprawnionej z wzorem siana

Produkty obowiązane z wzorem siana i słomy



Produkty uprawnionej z wzorem łąki

Produkty obowiązane z wzorem łąki





Należy jednak uznać za uprawdopodobnione dopuszczenie się przez P.M. czynu nieuczciwej konkurencji w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (pasożytnictwo)

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego [...] *interes przedsiębiorcy*

uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, *dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.* (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do *rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.* (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Należy się zgodzić z zarzutami uprawnionej, że obowiązany, dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji oferując produkty, w których zawarto wzory identyczne koncepcyjnie z cieszącymi się uznaniem konsumentów jej wzorami słomy, siana i łąki. Przyznane nagrody świadczą o reputacji produktów uprawnionej. Liczne informacje dotyczące jej wzorów, które pojawiają się w (...)prasie, w czasopiśmie branżowych, w prasie zagranicznej z segmentu „premium” i popularnej świadczą o bardzo dobrej rozpoznawalności wzorów M.D. j. Produkty wg wzorów inspirowanych naturą pojawiają się w programach telewizyjnych, na wystawach i targach (...) i zagranicznych. Świadczy to o renomie wzorów uprawnionej, które są oryginalne, unikatowe, ciekawe. To właśnie ich niepowtarzalność sprawia, że produkty uprawnionej są popularne, cenione i nagradzane. Naśladując je obowiązany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pasożytnictwa. Skorzystał z renomy wzorów uprawnionej i wykorzystał ich rynkową rozpoznawalność w celu wypromowania własnych produktów. Znaczna ich część odtwarza najbardziej znany wzór słomy. Nie ulega wątpliwości, że nabywcy produktów obowiązanego skojarzą je z wzorami i produktami uprawnionej. Szeroka skala używania przez P.M. jej wzorów z motywami zaczerpniętymi z natury przekonuje o celowym działaniu i świadomym wykorzystywaniu nakładów pracy M. D. oraz renomy jej produktów.

Wykorzystywanie przez obowiązanego do oferowanych i wprowadzanych do obrotu produktów tkanin w deseniach obrazujących słomę, siano i łąkę, których koncepcja została stworzona i wypromowana na rynku przez uprawnioną, dzięki jej nakładowi pracy stała się znana i rozpoznawalna, a

także wysoko oceniana, z którą niewątpliwie kojarzą się tkaniny użyte w produktach obowiązanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Fakt, że P.M. używając takich tkanin może bez uzasadnionej podstawy uzyskiwać nienależną korzyść lub szkodzić renomie produktów obowiązanego uzasadnia zastosowanie względem niego sankcji określonych w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem, 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).

Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczenia z jakim w przyszłości uprawniona zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią jej 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. 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 M.D. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej interesów gospodarczych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez P.M. reguł uczciwej konkurencji naraża uprawnioną na zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej przez obowiązanego 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 uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.