

## POSTANOWIENIE

Dnia 9 września 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

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

w sprawie z wniosku „**G. spółki jawnej z siedzibą w Mianowicach**

z udziałem **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Taborze Wielkim**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych „G. spółka jawna z siedzibą w Mianowicach wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

I. z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych o nakazanie B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Taborze Wielkim zaprzestania naruszania praw do zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorów wspólnotowych o numerach: 005834462-0010, 005834462-0004, 005834462-0001, 005834462-0003, 005834462-0002, 005834462-0008, 005834462-0016, polegającego na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu i sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej [http://\(...\).pl/](http://(...).pl/) oraz [https:// \(...\).pl/](https://(...).pl/), a także stacjonarnie w salonie mieszczącym się pod adresem: (...),(...)B. , zestawów mebli przedstawionych poniżej,

poprzez zakazanie obowiązywania, na czas trwania postępowania głównego, do dnia jego prawomocnego zakończenia, używania, wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci następujących zestawów mebli:

1. (...) Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



2. (...) Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



3. (...) Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



4. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



5. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



6. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



7. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



8. (...) Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



9. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



10. (...) Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



11. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



12. (...) Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



13. (...) Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



14. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



15. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



16. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



17. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



18. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:

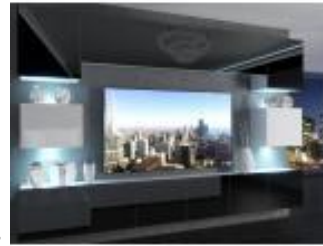


19. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



20. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WBW/0/0 o wyglądzie:





21. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/BWB/0/0 o wyglądzie:



22. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WWBB/0/0 o wyglądzie:



23. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



24. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GWWG/0/0 o wyglądzie:



25. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



26. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DSWDS/0/0 o wyglądzie:



27. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



28. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



29. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



30. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



31. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/BWBW/0/0 o wyglądzie:



32. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WBWB/0/0 o wyglądzie:



33. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



34. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:





35. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



36. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



37. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



38. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



39. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



40. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



41. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



42. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



43. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



44. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



45. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



46. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



47. (...) Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



48. (...) Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:

niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

**II.** z art. 13 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o nakazanie obowiązanej zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji kopiowania zewnętrznej postaci



produktów uprawnionej polegającego na wytwarzaniu, reklamowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu zestawów mebli przedstawionych poniżej,

poprzez zakazanie obowiązanej, na czas trwania postępowania głównego, do dnia jego prawomocnego zakończenia, używania, wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci następujących zestawów mebli:

1. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



2. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



3. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



4. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



5. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



6. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



7. (...)Meblościanka IMPERIUM 1/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



8. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



9. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



10. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



11. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



12. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



13. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



14. (...)Meblościanka IMPERIUM 2/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



15. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



16. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



17. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



18. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



19. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/B/0/0 o wyglądzie:





20. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WBW/0/0 o wyglądzie:



21. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/BWB/0/0 o wyglądzie:



22. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WWBB/0/0 o wyglądzie:



23. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



24. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/GWWG/0/0 o wyglądzie:



25. (...)Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



26. (...) Meblościanka IMPERIUM 3/0/W/DSWDS/0/0 o wyglądzie:

27. (...)Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



28. (...)Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



29. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



30. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



31. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/BWBW/0/0 o wyglądzie:



32. (...) Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WBWB/0/0 o wyglądzie:



33. (...)Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:





34. (...)Meblościanka IMPERIUM 4/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



35. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



36. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



37. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



38. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



39. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



40. (...) Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:





41. (...)Meblościanka IMPERIUM 5/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:



42. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/GW/0/0 o wyglądzie:



43. (...) Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/DS/0/0 o wyglądzie:



44. (...) Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/W/0/0 o wyglądzie:



45. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/B/0/0 o wyglądzie:



46. (...) Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WB/0/0 o wyglądzie:



47. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WGW/0/0 o wyglądzie:



48. (...)Meblościanka IMPERIUM 6/0/W/WDS/0/0 o wyglądzie:

niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone.

Ponadto wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. (k.152-192)

#### **Sąd ustalił:**

„G. spółka jawna z siedzibą w Mianowicach prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mebli i ich sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, m.in.: (...).pl, (...).pl, (...).pl, (...).pl i (...).pl. Jest uprawniona do wzorów wspólnotowych przedstawiających zestawy mebli, zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 26 listopada 2018 r. pod numerami: 5834462-0010, 5834462-0004, 5834462-0001, 5834462-0003, 5834462-0002, 5834462-0008, 5834462-0016. (dowód: odpis z KRS k.28-230, świadectwa rejestracji EUIPO k.108-135)

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Taborze Wielkim wytwarza, oferuje, reklamuje i sprzedaje za pośrednictwem strony internetowej [http:// \(...\)pl/](http://(...)pl/) i [https:// \(...\)pl/](https://(...)pl/), a także w salonie mieszczącym się pod adresem: (...),(...)B. , zestawy mebli, m.in. meblościanki pod nazwą IMPERIUM. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.32-107)

#### **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. 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 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 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 produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów.

Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. 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 (...). Zgodnie z orzecnictwem dotyczącym pojęcia *poinformowanego użytkownika*, przymiot *użytkownika* oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *po-informowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 (...). Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w 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. Brăncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...))

Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...)).

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają

motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

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

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

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

#### **Sąd uznał przyszłe roszczenie z pkt 1. wniosku za nieuprawdopodobnione:**

W sprawach dotyczących naruszeń wzorów wspólnotowych i przemysłowych konieczne jest dochowanie przez powoda (lub wnioskodawcę w postępowaniu zabezpieczającym) szczególnej staranności przy przedstawieniu materiału dowodowego. Aby ustalić co stanowi przedmiot rejestracji, jaki jest zakres ochrony wzoru, jaki jest wygląd produktu pozwanego (obowiązane), a w końcu, aby rozstrzygnąć o istnieniu podobieństwa w rozumieniu tożsamesego ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika sąd musi dysponować dobrej jakości, wiernymi kolorystycznie odpisami świadectw rejestracji EUIPO lub wydrukami z bazy urzędu rejestracyjnego oraz fotografiami przedstawiającymi w



kolorze kwestionowane produkty w sposób odpowiadający rzutom obrazującym zarejestrowane wzory. Nie dysponując dowodami rzeczowymi, wyraźnymi fotografiami lub wydrukami sąd nie ma możliwości dokonania oględzin wzorów i przeciwstawianych im produktów.

Należy wyjaśnić, że w obecnym stanie prawnym Sąd nie może uznać za znane mu z urzędu treści stron internetowych, które zresztą mogą ulegać zmianom, powód (wnioskodawca) powinien je utrwalić składając wydruki lub print-screens. Sąd nie może także z urzędu uzupełniać materiału dowodowego dokonując oględzin bazy urzędu rejestracyjnego, w tym przypadku bazy dostępnej na stronie euipo.eu. Zmiana przepisu art. 228 § 2 k.p.c. wynikająca z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r., zgodnie z którą, nie wymagają dowodu fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna, jednakże sąd powinien zwrócić na nie uwagę stron, zacznie obowiązywać dopiero w sprawach wniesionych po dniu 6 listopada 2019 r.

Występując z wnioskiem spółka „G. ograniczyła się do złożenia bardzo złej jakości czarno-białych kopii świadectw rejestracji EUIPO i nieczytelnych, czarno-białych wydruków ze stron internetowych, przez które obowiązana oferuje kwestionowane meblościanki. Na podstawie takiego materiału dowodowego Sąd nie może ustalić przedmiotu i zakresu ochrony wzorów wspólnotowych ani ocenić, że wzory przemysłowe zawarte lub zastosowane w produktach obowiązanej są do nich podobne. Co więcej, Sąd nie może nawet stwierdzić, że produkty oferowane i wprowadzane do obrotu przez spółkę B. mają taki wygląd jak przedstawiony na kolorowych fotografiach w pkt 1. wniosku. Przyszłe roszczenie z pkt 1. należy zatem uznać za nieuprawdopodobnione i nie zasługujące na zabezpieczenie. (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

## **2. Odnośnie 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 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 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 wytwa-

rzanych 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 trwale 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)

#### **Sąd uznał przyszłe roszczenie z pkt 2. wniosku za nieuprawdopodobnione:**

Podobnie jak w sprawach dotyczących naruszeń wzorów wspólnotowych i przemysłowych, wykazanie naruszenia reguł uczciwej konkurencji w sposób stypizowany w art. 13 u.z.n.k. wymaga przedstawienia dobrej jakości materiału dowodowego. W praktyce powodowie (wnioskodawcy) składają dowody rzeczowe lub obrazujące produkty stron wyraźne fotografie. Jeśli mamy do czynienia z przedmiotami trójwymiarowymi, konieczne jest ich całościowe przedstawienie (z każdej strony), w kolorze, z zachowaniem proporcji, często także z uwzględnieniem wymiarów. Chodzi o to, by Sąd mógł wziąć pod uwagę wszystkie cechy przeciwstawianych produktów, które decydują o tym, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z kopiowaniem.

W niniejszej sprawie uprawniona nie tylko nie przedstawiła dowodów umożliwiających Sądowi stwierdzenie identyczności lub podobieństwa produktów stron, nie wyjaśniła w jaki sposób są one oznaczane na rynku, by umożliwić ocenę ryzyka konfuzji konsumenckiej, ale przede wszystkim nie

wykazała pierwszeństwa rynkowego jej produktów (zestawów mebli o określonym wyglądzie). Umieszczenie niewielkich fotografii w treści wniosku (w motywach i przy wskazaniu sposobów zabezpieczenia) należy uznać za oczywiście niewystarczające, nie znajdują one bowiem oparcia w zaoferowanym materiale dowodowym. W zestawieniu mającym przekonywać o naruszeniu praw wyłącznych i interesów gospodarczych uprawnionej wzory wspólnotowe oraz produkty stron zostały przedstawione w kolorze, zaś w świadectwach rejestracji i wydrukach ze stron internetowych fotografie są czarno-białe. Brak dowodów, z których wynika oferowanie przez uprawnioną zestawów mebli o określonym wyglądzie w dacie poprzedzającej wprowadzenie na rynek przez obowiązującą kolizyjnych produktów.

Już jednak zawnioskowane dowody pozwalają na stwierdzenie, że wygląd niektórych mebli zarejestrowanych jako wzory wspólnotowe i mebli uprawnionej oraz przeciwstawianym ich produktów obowiązanej różni się w elementach, których nie można uznać za nieznaczące. By ocenić zasadność zarzutu naruszenia Sąd musiałby dysponować dobrej jakości fotografiami wiernie oddającymi wygląd wzorów przemysłowych zastosowanych w produktach stron. **Także więc przyszłe roszczenie z pkt 2. należy uznać za nieuprawdopodobnione i nie zasługujące na zabezpieczenie. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)**