

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2019 r. w Warszawie

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

z udziałem **R. M.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych 12 lipca 2019 r. M.M. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zobowiązanie R.M. do zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich do wzoru wspólnotowego o nr 004739290-0001 zastrzeżonego w EUIPO chronionego od dnia 5 marca 2018 r., poprzez zakazanie obowiązanemu wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, oferowania do sprzedaży i reklamowania, sprzedaży w sklepach należących do obowiązanego i w innych punktach, lub w Internecie zabawek w postaci zabawki pluszowej – foki z tułowiem o obłym kształcie, nad którym jest usytuowana okrągła głowa, która nad pyszczkiem posiada osadzone charakterystyczne, wykonane z tworzywa duże oczy o dużych czarnych źrenicach i błyszczących, brokatowych tęczówkach, oraz o charakterystycznej szacie kolorystycznej w postaci kolorowego melanzu identycznych, lub podobnych do przedstawionych na poniższy fotografiach:



poprzez:

a. zakazanie obowiązkanemu od wydania postanowienia o zabezpieczeniu, na czas trwania procesu używania, oferowania, wprowadzania do obrotu importowania i eksportowania dla tych celów zabawek pluszowych - fok, tożsamy, lub podobnych do zastrzeżonego na jego rzecz wzoru wspólnotowego o nr 004739290-0001 zastrzeżonego w EUIPO chronionych od dnia 5 marca 2018 r., oraz przysługujących wnioskodawcy praw autorskich do projektów zabawek, tj. zabawki pluszowej – foki z tułowiem o obłym kształcie, nad którym jest usytuowana okrągła głowa, która nad pyszczkiem posiada osadzone charakterystyczne, wykonane z tworzywa duże oczy o dużych czarnych źrenicach i błyszczących, brokatowych tęczówkach, oraz o charakterystycznej szacie kolorystycznej w postaci kolorowego melanżu.

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



b. zajęcie - na czas trwania procesu - sprzedawanych przez obowiązkanego i stanowiących jego własność, zabawek pluszowych - fok szczegółowo opisanych pod li. a, znajdujących się w głównym miejscu wykonywania przez obowiązkanego działalności gospodarczej – (...), (...) Łebień, w dodatkowych miejscach prowadzenia działalności wskazanych w CEIDG, tj. przy ul. (...), (...) Ł., przy ul. (...), (...) Ł. oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone w toku egzekucji.

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

Sąd ustalił, że:

M.M. prowadzi od 14 grudnia 1995 roku działalność gospodarczą pod firmą P.. M. M. w Gnieźnie w zakresie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. (dowód: zaświadczenie z CEIDG k.11) Jest on uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 5 marca 2018 r. pod nr 4739290-0001 przedstawiającego zabawki w postaci zwierząt, zabawkę do przytulania o wyglądzie:



0001.1



0001.2



0001.3



0001.4

(dowód:

świadczenie rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.12-17)

Wnioskodawca oferuje zabawki wyprodukowane wg tego wzoru w C. przez Y. S. (...) Co.,Ltd.

Na wszywce wskazany jest jako importer. (dowód rzeczowy)

R.M. prowadzi od 10 lutego 2012 r. działalność gospodarczą pod firmą R.M. G. z siedzibą w Łebieniu w zakresie produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (dowód: zaświadczenie z



CEliDG k.18) W dniu 9 maja 2019 r. obowiązany sprzedał zabawkę o wyglądzie w cenie (...) zł. (dowód rzeczowy, paragon k.19)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej (w tym do wzorów wspólnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 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 należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

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

1. Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony

lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w 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 obowiązującego 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 (...)) Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym pojęcia *po-informowanego 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 roz-różnienia 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 dotychczasowym orzecnictwie 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 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 Trybunału 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 30/06/2000 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 wyłączność wnioskodawcy używania na terytorium Unii Europejskiej wzoru przedstawiającego zabawkę – fokę zobrazoną w świadectwie EUIPO w 4 rzutach. Wraz z wnioskiem złożone zostały dwie zabawki, które przedstawiono także na fotografiach w treści przyszłego roszczenia i sposobie jego zabezpieczenia. Pierwsza z nich ucieleśnia wzór wspólnotowy. Na wszywcę uprawniony został wskazany jako importer. Brak jakiegokolwiek dowodu na to, że zabawka ta została wprowadzona do obrotu przez obowiązanego.



Żądanie dotyczące zabawek o wyglądzie: nie ma zatem podstaw w stwierdzonych faktach naruszenia lub istnienia realnej groźby naruszenia w przyszłości prawa M.M.. Uprawniony nie uprawdopodobnił, że obowiązany używa wzoru przemysłowego zabawki identycznego z zarejestrowanym na jego rzecz wzorem wspólnotowym. Wydruk na karcie 21 akt nie przedstawia zabawek o takim wyglądzie, nie jest także możliwe zidentyfikowanie miejsca i powiązanie

go z R.M..

Należy wyjaśnić, że żądane przez uprawnionego sankcje naruszenia oraz sposoby zabezpieczenia roszczeń powinny zostać wskazane w sposób precyzyjny, jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, a ponadto respektujący reguły językowe. Nieprawidłowe jest używanie w treści roszczeń i sposobów zabezpieczenia sformułowań w rodzaju „podobne” lub „naśladujące” wzór. Ich uwzględnienie skutkowałoby przeniesieniem oceny naruszenia, w konkretnym stwierdzonym wypadku używania przez obowiązane (pozwane) kolizyjnego wzoru na organ egzekucyjny (sąd rejonowy lub komornika) nieuprawnionych do rozstrzygania o naruszeniu praw własności przemysłowej. **Z tych przyczyn, w odniesieniu do zabawek przedstawionych w zarejestrowanym wzorze wspólnotowym nr 4739290-0001 lub do nich podobnych, wnioski podlegały oddaleniu.**

Druga z zabawek także nie ma oznaczeń pochodzenia od obowiązane. Na wszystkie widnieje wskazanie importera (...) i (...) producenta. Naklejka z ceną (... zł) pozwala połączyć zabawkę z udokumentowanym paragonem z 9 maja 2019 r. zakupem u pozwane „pamiątki”. Fakt



oferowania i wprowadzania do obrotu zabawek o wyglądzie można uznać zatem za dostatecznie uprawdopodobnione.

Dokonując oceny podobieństwa wzoru przemysłowego zastosowanego w kwestionowanej zabawce do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego Sąd uznał, że nie są one podobne, a w konsekwencji działania R.M. nie naruszają prawa M. M.. Zabawki stron mają przedstawiać fokę, a zatem wszelkie cechy kształtu muszą odpowiadać wyglądowi zwierzęcia, musi ono mieć tułów, głowę, pyszczek, płetwy. W tym zakresie swoboda twórcza projektanta jest ograniczona. Sam fakt, że zabawki stron są wykonane w ten sposób nie wskazuje na naruszenie. Typowe dla tego rodzaju produktów jest ich wykonanie z miękkiego materiału. Projektant może natomiast swobodnie decydować o kolorystyce i wyglądzie poszczególnych elementów, które nie muszą imitować kształtu i budowy zwierzęcia.

Podobieństwa wzorów stron można upatrywać w tęczącej kolorystyce głowy i tułowia oraz białego brzucha, a także w identycznych oczach fok. Nie dominuje ono jednak nad licznymi wyraźnymi różnicami, które w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika – w tym przypadku kilkuletniego dziecka, które bawi się pluszowymi przytulankami – decydują o uznaniu, że wzory nie są do siebie podobne. Przede wszystkim różnią się kształtem tułowia, bardziej masywnego we wzorze obowiązane, wielkością i kształtem głowy, usytuowaniem nosa, jego kolorem (różowy, we wzorze uprawnionego biały z wąsami), kształtem i kolorem płetw, kształtem i kolorem płetwonogi. Identyczne oczy w obu zabawkach, we wzorze obowiązane są pozbawione powiek i rzęs. Skala różnic nie pozwala na uznanie ich za całkowicie pozbawione znaczenia, niedostrzegalne w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika.

Za nieuprawdopodobnione należy zatem uznać naruszenie przez R.M. prawa M.M. do wzoru

wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 4739290-0001 w sposób zdefiniowany w art. 10 rozporządzenia. Także więc w tym zakresie wnioszek podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)

2. Odnośnie do naruszenia autorskich praw majątkowych:

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

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

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

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

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr.autor. wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego mogą być m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemysłowego. Z art. 17 natomiast wynika, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji, w tym także wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór utrwalono (art. 50

pkt 2 pr.autor.). Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wyłączności jest możliwe wyłącznie w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych lub uzyskania licencji (w zakresie określonym w umowie). Do naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego wkroczenia w zakres wyłączności, korzystania z tych elementów dzieła, które spełniają przesłankę twórczości, choćby bez zamiaru lub świadomości naruszenia. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych ma charakter bezwzględny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie części twórczych elementów i ich uzupełnienia o elementy dodatkowe, które również cechują się twórczością (wtedy nowy utwór stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub też mają jedynie znaczenie techniczne (techniczna przeróbka utworu). Utwór powinien być przy tym chroniony jako całość, a nie jako suma poszczególnych elementów.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania oraz usunięcia skutków naruszenia. (art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr.autor.)

Wniosek nie zawiera żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów na uprawdopodobnienie, że M.M. służą autorskie prawa majątkowe do utworu wzornictwa przemysłowego – pluszowej zabawki przedstawiającej fokę. Sam fakt rejestracji wzoru wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej nie stanowi podstawy do przyznania osoby, która jest wskazana w zgłoszeniu jako twórca ochrony prawno-autorskiej. System rejestracji wzorów nie przewiduje weryfikacji twierdzeń zgłaszającego co do tego kto jest twórcą. Nie obejmuje badania czy wzór cechuje twórczy i indywidualny charakter, cechy te ponadto różnią się od nowości i indywidualnego charakteru warunkujących ochronę wzoru. Nie wystarczy zatem powołać się na świadectwo rejestracji, by wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

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

Wniosek M.M. podlegać zatem musiał oddaleniu ze względu na nieuprawdopodobnienie przyszłych roszczeń i interesu prawnego w uzyskaniu ich zabezpieczenia (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.