

## POSTANOWIENIE

Dnia 7 listopada 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 7 listopada 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie**

z udziałem **M.J.**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

**I. udzielić B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie zabezpieczenia roszczeń o:**

**1.** zaniechanie naruszeń prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 005507035-0003 polegających na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, reklamowaniu, promowaniu i magazynowaniu produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka”, który to produkt ma postać układanki typu puzzle mającej po ułożeniu kształt prostokąta, w którym w części elementów – pojedynczych puzzli - znajdują się dodatkowe otwory-wycięcia, którym odpowiadają dodatkowe ruchome płaskie elementy w kształcie koła, które mogą być z nich swobodnie wyjmowane i do nich wkładane, o wyglądzie przedstawionym na zdjęciach poniżej,

**2.** (w związku z naruszaniem prawa z rejestracji wzoru) usunięcie skutków naruszeń poprzez wycofanie z obrotu produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka” w postaci przedstawionej na zdjęciach poniżej,

poprzez zakazanie M.J. na czas trwania postępowania:

**a.** oferowania, w tym na stronie internetowej [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/)

**b.** wprowadzania do obrotu, w tym: za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/), za pośrednictwem księgarni internetowej : [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), do hurtowni, do sklepów sieci (...) i za ich pośrednictwem, do sklepów sieci (...) i za ich pośrednictwem,

**c.** reklamowania oraz promowania, w szczególności w Internecie, produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka” w postaci układanki typu puzzle mającej po ułożeniu kształt prostokąta, w którym w części elementów (pojedynczych puzzli) znajdują się dodatkowe otwory-

wycięcia, którym odpowiadają dodatkowe ruchome płaskie elementy w kształcie koła, które mogą być z nich swobodnie wyjmowane i do nich wkładane, o wyglądzie:



[widok produktu: front - z przyłożonymi dodatkowymi



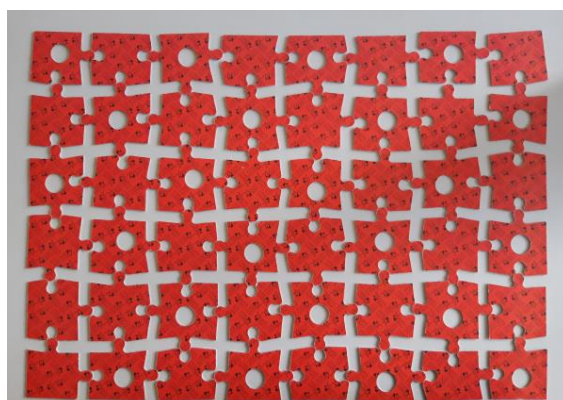
płaskimi okrągłymi elementami]

front - z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]

[widok produktu:



[widok produktu: front - z włożonymi dodatkowymi



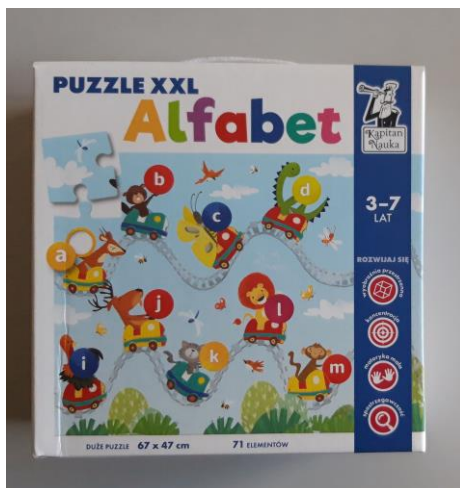
płaskimi okrągłymi elementami]

przed złożeniem - z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]

[widok produktu: tył



[widok produktu: tył po złożeniu - z przyłożonymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami], wprowadzanego do obrotu w opakowaniu o wyglądzie:



[front opakowania]



[tył opakowania]

II. zagrozić M.J. nakazaniem zapłaty na rzecz B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie kwoty 1.000 (tysiąc) złotych za każdy dzień naruszania tymczasowych zakazów określonych w punkcie I.a-c;

III. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie dwutygodniowy termin do wytoczenia względem M. J. powództwa obejmującego roszczenia z punktu I.1-2.

## UZASADNIENIE

4 listopada 2019 r. B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zaniechanie naruszeń prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 005507035-0003 polegających na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, reklamowaniu, promowaniu i magazynowaniu produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka”, który to produkt ma postać układanki typu puzzle mającej po ułożeniu kształt prostokąta, w którym w części elementów – pojedynczych puzzli - znajdują się dodatkowe otwory-wycięcia, którym odpowiadają dodatkowe ruchome płaskie elementy w kształcie koła, które mogą być z nich swobodnie wyjmowane i do nich wkładane, o wyglądzie przedstawionym na zdjęciach poniżej

2. (w związku z naruszaniem prawa z rejestracji wzoru) usunięcie skutków naruszeń poprzez wycofanie z obrotu produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka” w postaci przedstawionej na zdjęciach poniżej,

poprzez zakazanie M.J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *E. M.J.* na czas trwania postępowania:

a. oferowania, w tym na swojej stronie internetowej [https://www. \(...\).pl/](https://www. (...).pl/)

b. wprowadzania do obrotu, w tym:

- za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem [https://www. \(...\).pl/](https://www. (...).pl/)
- za pośrednictwem księgarni internetowej (...): [www. \(...\).pl](http://www. (...).pl)
- do hurtowni
- do sklepów sieci (...) i za ich pośrednictwem
- do sklepów sieci (...) i za ich pośrednictwem

c. reklamowania oraz promowania, w szczególności w Internecie produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka” tj. produktu w postaci układanki typu puzzle mającej po ułożeniu kształt prostokąta, w którym w części elementów – pojedynczych puzzli - znajdują się dodatkowe otwory-wycięcia, którym odpowiadają dodatkowe ruchome płaskie elementy w kształcie koła, które mogą być z nich swobodnie wyjmowane i do nich wkładane, o następującym wyglądzie (widoki frontu i tyłu produktu z włożonymi lub wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami):



[widok produktu: front - z przyłożonymi dodatkowymi





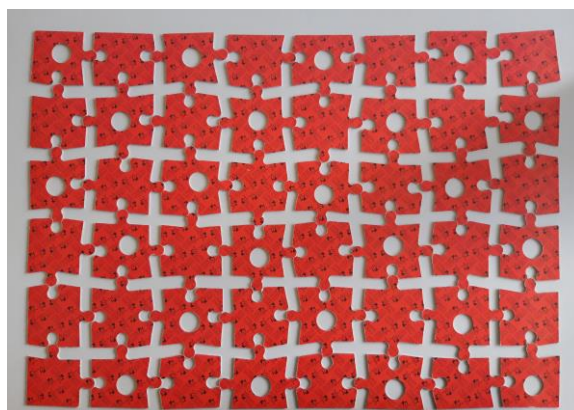
płaskimi okrągłymi elementami]

[widok produktu: front

- z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]



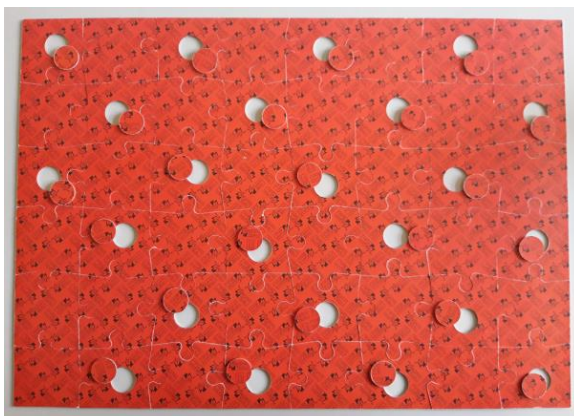
[widok produktu: front - z włożonymi dodatkowymi



płaskimi okrągłymi elementami]

[widok produktu: tył

przed złożeniem - z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]



[widok produktu: tył po złożeniu - z przyłożonymi

dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]



wprowadzanym do obrotu w opakowaniu

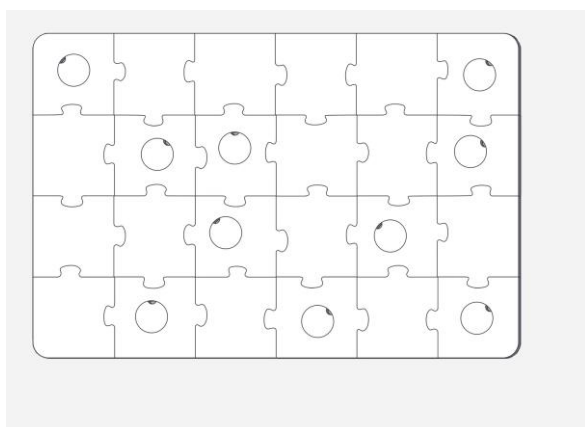
[front opakowania]

[tył opakowania]

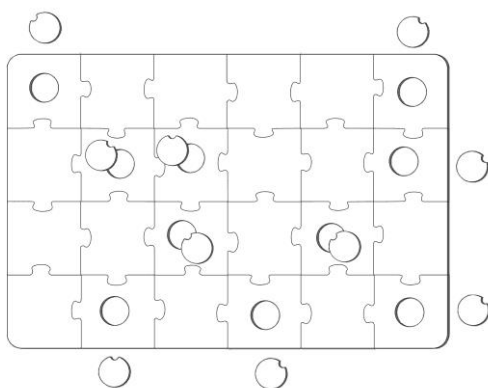
Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązkanemu, w oparciu o art. 756<sup>2</sup> § 1 pkt.1 i § 2 w zw. z art. 1050<sup>1</sup> k.p.c., że w razie naruszenia zakazu oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i promowania produktu „Puzzle XXL. Alfabet” z serii wydawniczej „Kapitan Nauka” zapłaci uprawnionej kwotę 1000 zł za każdy dzień, niezależnie od roszczeń przysługujących uprawnionej na zasadach ogólnych,

### Sąd ustalił:

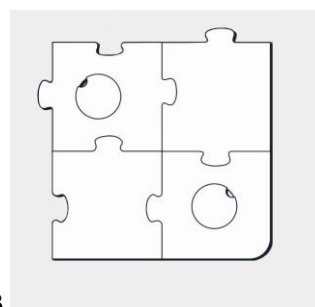
B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru wspólnotowego zgłoszonego 18 lipca 2018 r., zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante pod nr 5507035-0003 z odroczoną publikacją, która nastąpiła 5 grudnia 2018 r. przedstawiającego układankę typu puzzle, w części elementów której znajdują się okrągłe wycięcia-otwory, którym odpowiadają wyjmowane z nich płaskie koła, o wyglądzie:



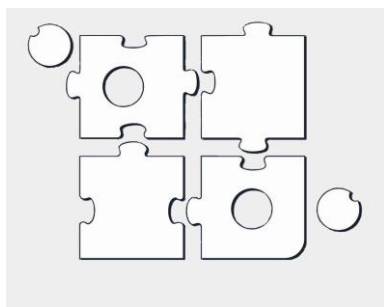
0003.1



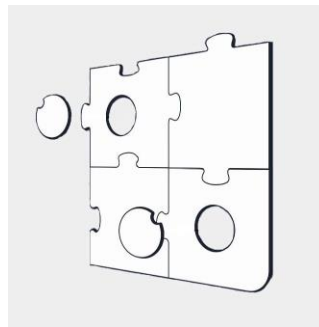
0003.2



0003.3



0003.4



0003.5

(dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.31-36)

Uprawniona wykorzystuje wzór w produkcie oferowanym pod nazwą handlową „Duuuże puzzle z dziurką”, wprowadzanym do obrotu od września 2018 r. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.40-48)

M.J. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *E.M.J.* w Warszawie wytwarza, oferuje i od września 2019 r. wprowadza do obrotu w sklepie internetowym prowadzonym na stronie [https://www. \(...\) .pl/](https://www. (...) .pl/), a także w sklepach stacjonarnych i internetowych ogólnopolskich sieci handlowych oraz w sklepach stacjonarnych i internetowych produkty pod nazwą „Puzzle XXL. Alfabet” w ramach serii wydawniczej „Kapitan Nauka” o wyglądzie:



[widok produktu: front - z przyłożonymi dodatkowymi



płaskimi okrągłymi elementami]

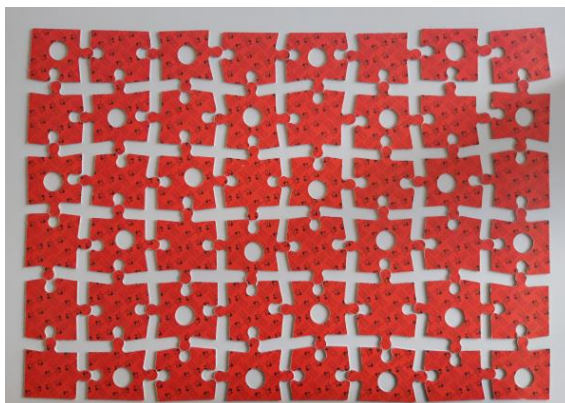
[widok produktu: front

- z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]





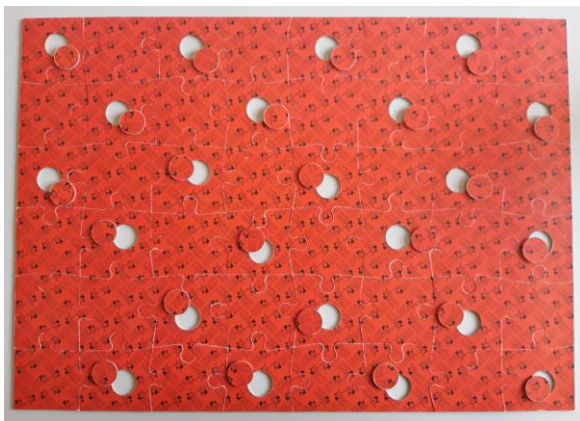
[widok produktu: front - z włożonymi dodatkowymi



plaskimi okrągłymi elementami]

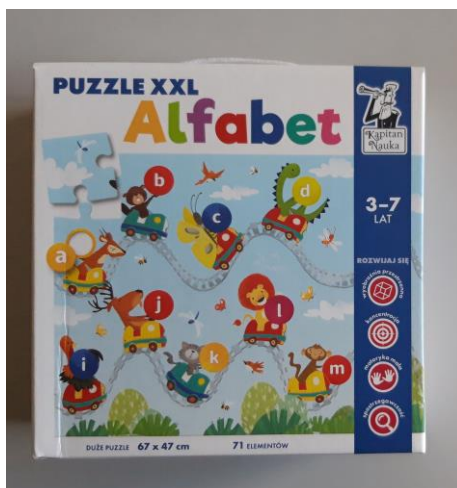
[widok produktu: tył

przed złożeniem - z wyjętymi dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]



[widok produktu: tył po złożeniu - z przyłożonymi

dodatkowymi płaskimi okrągłymi elementami]



w opakowaniu

[front opakowania]



[tył opakowania]



Obowiązany podejmuje intensywne działania promocyjne i reklamowe. (dowód: informacja z CEIDG k.55, faktura k.49, wydruki ze stron internetowych k.50-54, 56-65, materiały reklamowe k.66-69)

### **Sąd zważył:**

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. 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 (...)i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...))Zgodnie z orzecznictwem 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 *poinformowany* 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 orzecznictwem, 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 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 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 dnia 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.

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.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy wzór uprawnionej jest nowy, cechuje się indywidualnym charakterem, a jego wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta może być przedmiotem badania wyłącznie na zarzut obowiązanej podniesiony w postępowaniu sądowym lub przed EUIPO. Nie wyklucza to jednak udzielenia właścicielowi zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia unieważnianego wzoru. Należy jednak pamiętać, że unieważnienie wywołuje skutek *ex tunc* (art. 87 w zw. z art. 26 rozporządzenia), udzielenie zabezpieczenia powinno być zatem oparte na przekonaniu Sądu, że przedstawiony materiał dowodowy nie uzasadnia twierdzenia, że wzór nie jest nowy, nie jest pozbawiony indywidualnego charakteru i wynika wyłącznie z funkcji technicznej.

Spółka B. jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 5507035-0003 przedstawiającego pięciu rzutach układankę. Jej wygląd jest z pewnością w jakimś zakresie determinowany charakterem zabawki (puzzle), jednak nie ogranicza to całkowicie swobody projektowania tego rodzaju wzorów. Jakkolwiek więc, w ocenie Sądu, zakres swobody twórczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalność produktu nie wymusza na nim przyjęcia bardzo podobnego do wzoru wspólnotowego układu elementów, a w szczególności umieszczenia w niektórych z nich dodatkowych otworów z ruchomymi elementami w kształcie koła.

**Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika**, którym jest w tym przypadku kilkuletnie dziecko, wzór przemysłowy zawarty w produkcie obowiązane „Puzzle XXL. Alfabet” jest wysoce podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionej. Ogólne wrażenie

zorientowanego użytkownika determinuje w obu przypadkach umieszczony w typowych dla puzzli elementach okrąg wypełniany dodatkowym, ruchomym klockiem. Obraz przedstawiony w układance nie ma znaczenia dla oceny podobieństwa, ponieważ jako wzór wspólnotowy zarejestrowane zostały jedynie kontury układanki i jej elementów, bez kolorów i grafiki. Podobieństwo jest tym bardziej widoczne przy porównaniu produktów stron. Z pewnością nie uzasadniają go ograniczenia zakresu swobody twórczej.

Używanie przez obowiązanego kolizyjnego wzoru przemysłowego układanki uzasadnia uznanie, że M.J. narusza prawa wyłączne spółki B. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Uprawnionej służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania obowiązanego sankcji zakazowych i o usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 89 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia.

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 ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> 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 spółki B. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego wykorzystywania przez M.J. wzoru wspólnotowego naraża uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej szkód w postaci obniżenia wyników sprzedaży jej produktu.

Sąd oddalił wniosek w takim zakresie, w jakim dokonał uściśleń i stylistycznych zmian w treści sposobów zabezpieczenia roszczeń, niewykraczających poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c., a zmierzających do jasnego i zgodnego z regułami językowymi sformułowania zakazów i nakazów.

Uznając za przekonującą argumentację uprawnionej, że w konkretnych okolicznościach sprawy istnieje potrzeba zagrożenia obowiązanemu już na tym etapie postępowania zapłatą sumy przymusowej w kwocie 1.000 zł za każdy dzień niezastosowania się do tymczasowych zakazów Sąd postanowił o uwzględnieniu wniosku z pkt II.3. (art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

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