

POSTANOWIENIE

Dnia 24 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 października 2019 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku **M. P.**

z udziałem **A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić M.P. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego udzielonego przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej za numerem RCD-003123256-0001 polegającego na używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym tj. składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładów do znicza nagrobnego o wyglądzie:



poprzez:

a. zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w działalności gospodarczej, w tym: składowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu wkładu do znicza nagrobnego składającego się z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na górną część pojemnika dolnego tuby o wyglądzie:



b. zajęcie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, będących własnością obowiązanej wszystkich gotowych wkładów do zniczy nagrobnych, o wyglądzie wskazanym w ppkt. a., wypełnionych materiałem palnym (np. parafiną), oznaczonych naklejkami widocznymi na zdjęciach w ppkt. a. lub bez takiego oznaczenia, znajdujących się w sklepach i w magazynach, w których obowiązana prowadzi działalność gospodarczą oraz w każdym innym miejscu ustalonym przez komornika;

2. oddalić wniosek w pozostałej części;

3. wyznaczyć M. P. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim powództwa obejmującego roszczenie z punktu 1.

UZASADNIENIE

M.P. wniośł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

a. zakazanie A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Bielsku Podlaskim naruszania prawa ochronnego na wzór użytkowy udzielonego przez Urząd Patentowy RP za numerem PL 69107 pt. „Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego” o cechach technicznych wskazanych w zastrzeżeniu ochronnym wzoru użytkowego PL 69107 polegającego na używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym tj. składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładów do znicza nagrobnego składających się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego o wyglądzie przedstawionym na fotografiach:



b. zakazanie obowiązanej naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego udzielonego przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej za numerem RCD-003123256-0001 polegającego na używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym tj. składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładów do znicza nagrobnego o następującym wyglądzie:



poprzez:

I. zakazanie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w działalności gospodarczej, w tym składowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu produktu w postaci wkładu do znicza nagrobnego składającego się z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na górną część pojemnika dolnego tuby przedstawionego poniżej:



II. zajęcie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, będących własnością obowiązanej wszystkich gotowych wkładów do zniczy nagrobnych, o wyglądzie wskazanym w pkt. I, tj. wypełnionych materiałem palnym (np. parafiną), (zwanym dalej „Wkładami”), oznaczonych naklejkami widocznymi na zdjęciach w pkt. I powyżej, lub bez takiego oznaczenia, znajdujących się w sklepach oraz magazynach, w których obowiązana prowadzi działalność gospodarczą, tj.:

SKLEP 1 – K. (...)(...)

SKLEP 2 – B. (...) (...)

SKLEP 3 – B. (...)(...)

SKLEP 4 – B. (...)(...)

SKLEP 5 – B. (...)(...)

SKLEP 6 – B. (...)(...)

SKLEP 7 – H. (...)(...)

SKLEP 8 – S. (...)(...)

SKLEP 9 – B. (...)(...)

SKLEP 10 – H. (...)(...)

SKLEP 11 – B. (...)(...)

SKLEP 12 – N. (...)(...)

SKLEP 13 – B. (...)(...)

SKLEP 14 – D. (...)(...)

SKLEP 15 – Ł. (...)(...)

SKLEP 16 – B. (...)(...)

SKLEP 17 – B. (...)(...)

SKLEP 18 – R. (...)(...)

SKLEP 19 – S. (...)(...)

SKLEP 20 – M. (...)(...)

SKLEP 21 – Ł. (...)(...)

SKLEP 22 – B. (...)(...)

SKLEP 23 – B. (...)(...)

SKLEP 24 – B. (...)(...)

SKLEP 25 – A. (...)(...)

SKLEP 26 – B. (...)(...)

SKLEP 27 – E. (...)(...)

SKLEP 28 – H. (...)(...)

SKLEP 29 – N. (...)(...)

SKLEP 30 – G. (...)(...)

SKLEP 31 – S. (...)(...)

SKLEP 32 – M. (...)(...)

SKLEP 33 – S. (...)(...)

SKLEP 34 – Br. (...)(...)

SKLEP 35 – G. (...)(...)

SKLEP 36 – M. (...) (...)

SKLEP 37 – B. (...)(...)

SKLEP 38 – H. (...)(...)

SKLEP 39 – P. (...)(...)
SKLEP 40 – S. (...)(...)
SKLEP 41 – M. (...)(...)
SKLEP 42 – Ł. (...)(...)
SKLEP 43 – S. (...)(...)
SKLEP 44 – S. (...)(...)
SKLEP 45 – W. (...)(...)
SKLEP 46 – C. (...)(...)
SKLEP 47 – R. (...)(...)
SKLEP 48 - H. (...)(...)
SKLEP 49 – B. (...)(...)
SKLEP 50 – B. (...)(...)
SKLEP 51 – B. (...)(...)
SKLEP 52 – B. (...)(...)
SKLEP 53 – Z. (...)(...)
SKLEP 54 – N. (...)(...)
SKLEP 55 – S. (...)(...)
SKLEP 56 – N. (...)(...)
SKLEP 57 – C. (...)(...)
SKLEP 58 - (...)
SKLEP 59 – Ł. (...)(...)
SKLEP 60 – N. (...)(...)
SKLEP 61 – C. (...)(...)
SKLEP 62 – G. (...)(...)
SKLEP 63 – C. (...)(...)
SKLEP 64 – C. (...)(...)
SKLEP 65 – B. (...)(...)
SKLEP 66 – Z. (...)(...)
SKLEP 67 – O. (...)(...)
SKLEP 68 – J. (...)(...)
SKLEP 69 – O. (...)(...)
SKLEP 70 – O. (...)(...)
SKLEP 71 – P. (...)(...)
SKLEP 75 – M. (...)(...)
SKLEP 76 – S. (...)(...)
SKLEP 77 – B. (...)(...)
SKLEP 78 – K. (...)(...)
SKLEP 79 – E. (...)(...)
SKLEP 80 – K. (...)(...)
SKLEP 81 – O. (...) (...)
SKLEP 82 – B. (...)(...)
SKLEP 83 – K. (...) Ul. (...)
SKLEP 84 – D. (...)(...)

SKLEP 85 – T. (...)(...)
SKLEP 86 – M. (...)(...)
SKLEP 87 – M. (...)(...)
SKLEP 88 – S. (...)(...)
SKLEP 89 – S. (...)(...)
SKLEP 93 – K. (...)(...)
SKLEP 94 – S. (...)(...)
SKLEP 97 – S. (...)(...)
SKLEP 98 – O. (...)(...)
SKLEP 99 – S. (...)(...)
SKLEP 101 – O. (...)(...)
SKLEP 102 – H. (...)(...)
SKLEP 103 – M. (...)(...)
MAGAZYN 1 – B. (...) (...)
MAGAZYN 2 – B. (...) ul. (...)
MAGAZYN 3 – B. (...) ul. (...)

oraz w każdym innym miejscu ustalonym przez komornika. (pkt 1.)

Na podstawie art. 730 §1 i 2 i art. 755 ust. 1 k.p.c. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt. 1, poprzez nakazanie ujawnienia przez obowiązującą innych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej niewymienionych w pkt. 1., w szczególności miejsc magazynowania i dystrybucji wkładów. Na podstawie art. 756² k.p.c., na wypadek naruszenia obowiązku nałożonego postanowieniem o zabezpieczeniu wskazanego w pkt. 1.I. wniósł o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty 5000 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy przypadek uchyłania się od wykonania postanowienia w tym zakresie. Zażądał wydania mu tytułu wykonawczego oznaczonego numerem porządkowym „1” i stwierdzenie, że uprawnia on do egzekucji przeciwko obowiązanej przez organ egzekucyjny właściwy na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz tytułu wykonawczego oznaczonego numerem porządkowym „2” i stwierdzenie, że uprawnia on do egzekucji przeciwko obowiązanej przez organ egzekucyjny właściwy na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Sąd ustalił, że:

M.P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M. M. P. w Cieszynie uzyskał 12 maja 2017 r. prawo ochronne nr 69107 na wzór użytkowy pt. „Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego”, na okres 10 lat począwszy od 24 marca 2015 r. Zgodnie z opisem wzoru, jego przedmiotem jest pojemnik na wkład do znicza, w którym umieszcza się materiał palny i który stosuje się wewnątrz ozdobnej osłony znicza nagrobnego. Znane i powszechnie stosowane są pojemniki w postaci cienkościennej naczynia o kształcie walca. Zwykle mają gładką ściankę i ewentualnie pogrubienie w górnej części, które stanowi wzmocnienie bardzo cienkiej i delikatnej struktury. W stanie techniki znane są różne wkłady do znicza nagrobnego, ze względu na prostotę zarejestrowane jako wzory przemysłowe. Znany jest z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 12703 pojemnik na wkład do zniczy, który charakteryzuje się tym, że pionowa, obwodowa ścianka usztywniającego stopnia, którym jest zakończona ścianka boczna pojemnika przy jego górnym obrzeżu, ma w przekroju poprzecznym kształt falisty, tworząc na niej

zaokrąglone, obwodowe karby, a ponadto ta karbowana obwodowa ścianka posiada zewnętrzną średnicę większą od zewnętrznej średnicy ścianki bocznej pojemnika oraz wewnętrzną średnicę nie mniejszą od wewnętrznej średnicy tej ścianki bocznej. Przedmiotem zgłoszenia są kolejne odmiany różniące się odmiennymi proporcjami charakteryzującymi się różnym stosunkiem wysokości pojemnika do zewnętrznej średnicy jego usztywniającego stopnia. Znany jest również z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 14467 wkład do znicza posiadający zamkniętą dolną część i otwartą część górną oraz kształt osiowego walca lub walca o dwóch stopniowanych średnicach lub walca o trzech stopniowanych średnicach lub walca o dwóch stopniowanych średnicach i powierzchni stożkowej, które zawierają przy górnych obrzeżach obwodowy pas posiadający dwa lub trzy rzędy szeregowych symetrycznych zagłębień, które oddzielone są od siebie obwodowymi pasami oraz pionowymi pasami o łukowym zarysie. Dotychczas konstruowane i stosowane pojemniki mają ściśle określoną wysokość i z tego powodu nadają się do zniczy o określonej budowie (wysokości). Zbyt niskie pozwalają na zabrudzenie czyli okopcenie wnętrza znicza a zbyt wysokie uniemożliwiają nałożenie kapturka zamykającego i chroniącego przed wiatrem i/lub deszczem. Tak więc bardzo ważnym elementem jest dopasowanie wkładu z materiałem palnym do wysokości znicza nagrobnego. Problemem producentów zniczy nagrobnych, którzy w jednym czasie produkują kilka a czasem kilkanaście wzorów zniczy o różnym kształcie i wysokości jest konieczność posiadania równocześnie na stanach magazynowych kilkunastu wzorów wkładów do znicza. Pojemnik według wzoru użytkowego jest absolutnie nową propozycją, która podyktowana jest zapotrzebowaniem zarówno producentów zniczy nagrobnych jak i indywidualnych użytkowników zniczy, którzy nie muszą pamiętać jakiej wysokości znicz stoi aktualnie na grobie i przy wejściu na cmentarz mogą kupić uniwersalny, wydłużany wkład, który na pewno będzie pasował.

Istota wzoru użytkowego uprawnionego polega na tym, że pojemnik na wkład do znicza nagrobnego składa się z pojemnika 1 dolnego i nasuwanej na górną część pojemnika 1 dolnego tuby 2. Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których Fig. 1 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego zsunięty w widoku z boku, Fig. 2 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego rozsunięty w widoku z boku. Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch elementów: pojemnika dolnego 1 w postaci cienkościennej naczynia i tuby 2 nasuwanej na górną część pojemnika dolnego. Dzięki możliwości nasuwania tuby 2 na pojemnik 1 dolny możemy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie głębokości nasunięcia zmniejszyć lub zwiększyć wysokość pojemnika.

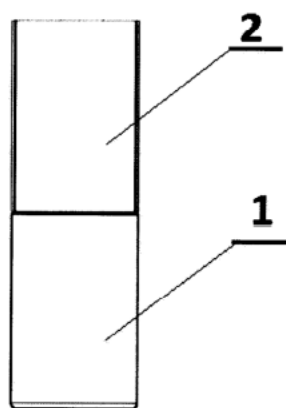


Fig. 1

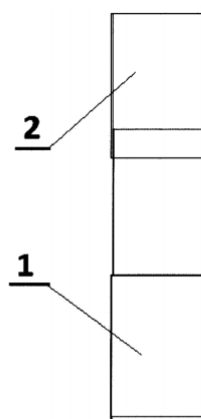


Fig. 2

Według zastrzeżenia ochronnego, pojemnik na wkład do znicza nagrobnego, znamieny jest tym, że składa się z pojemnika dolnego (1) i nasuwanej na górną część pojemnika (1) dolnej tuby (2). (dowód: świadectwo ochronne i wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.32-37)

M.P. jest także uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej 11 czerwca 2016 r. pod numerem 3123256-0001, przedstawiającego w trzech rzutach znicz nagrobkowy:



0001.1



0001.2



0001.3

Składa się on z pojemnika dolnego w postaci cienkościennego naczynia i tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego, dzięki czemu, zwiększając lub zmniejszając głębokość nasunięcia, możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie wysokości całego pojemnika. (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.39-43)

Wzory te są wykorzystywane przez uprawnionego, który wytwarza i oferuje pojemniki



opatrywane jego znakiem towarowym Masterplast zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 209761 z pierwszeństwem od 14 grudnia 2006 r. (dowód: wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.48)

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Podlaskim oferuje i wprowadza do obrotu podobne do wzoru wspólnotowego wkłady do zniczy, które nie są oznaczone na spodzie znakiem towarowym „MASTERPLAST”. Wg informacji na naklejce i w kodzie kreskowym są one produkowane przez S.O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. S.O. w H.. Pojawiły się na rynku nie później niż 11 kwietnia 2019 r. Uprawniony nigdy nie dostarczał S.O. pojemników do produkcji teleskopowych wkładów do zniczy, a te oferowane i wprowadzane do obrotu przez obowiązującą wyprodukowane zostały z pojemników, które nie pochodziły od uprawnionego. (dowód: odpis z KRS k.44-47, wydruk informacji uzyskanej z numer GTIN na stronie gepir.pl k.49, dowody rzeczowe, skany paragonów k.50-51, fotografie k.52-59)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (krajowych i unijnych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek

powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a 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.

I. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru użytkowego:

Zgodnie z przepisem art. 94 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. (ust. 1) Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne (art. 95 ust.1), przez którego uzyskanie nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (ust.2) przez dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym (ust.3). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. (art. 96 p.w.p.) Uprawniony, którego wzór został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze wzoru (art. 287 ust.1 w zw. z art. 292 ust 1 p.w.p.).

Zgodnie z art. 286 p.w.p., 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.

Występując z żądaniami wynikającymi z wkroczenia przez obowiązanego w sferę wyłączności wynikającą z udzielenia mu prawa ochronnego na wzór użytkowy uprawniony powinien przedstawić twierdzenia i dowody, z których wynika zakres ochrony i fakt naruszenia. Przede wszystkim powinien wyjaśnić, jakiego rodzaju rozwiązanie techniczne jest przedmiotem wzoru, przedstawić i zinterpretować zastrzeżenia ochronne. Ponieważ mamy w tym przypadku do czynienia z kwestią techniczną, w razie sporu stron co do faktu naruszenia, w rozumieniu korzystania przez pozwanego z wzoru powoda, ten

ostatni powinien zawnioskować dowód z opinii biegłego, stwierdzenie realizacji zastrzeżeń ochronnych wymaga bowiem wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. W postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia wyjaśnieniu kwestii technicznych służą zwykle ekspertyzy prywatne. Ocena dokonana przez stronę lub jej pełnomocnika procesowego może być traktowana jedynie jako ich twierdzenia o faktach, nie jest zatem wystarczająca do uprawdopodobnienia zarzutu naruszenia prawa wyłącznego.

Zważywszy, że uprawniony nie przedstawił żadnego dowodu na to, iż produkt obowiązanej realizuje zastrzeżenie ochronne wzoru użytkowego, **przyszłe roszczenie z pkt 1a. wniosku Sąd uznał za nieuprawdopodobnione i niezasługujące na zabezpieczenie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

II. 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 dokonania w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

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

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia

prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w 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. Brăncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H. Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (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 okolicznościach sprawy 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, a także art. 286 p.w.p.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy wzór 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 obowiązany 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.

M.P. jest uprawniony do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 3123256-0001, przedstawiającego w trzech rzutach znicznagrobny. Jego wygląd jest z pewnością w jakimś zakresie determinowany funkcją techniczną, jednak nie ogranicza ona jednak całkowicie swobody projektowania tego rodzaju produktów. Jakkolwiek więc, w ocenie Sądu, zakres swobody twórczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalność produktu nie wymusza na nim przyjęcia tożsamego ze wzorem wspólnotowym układu linii, układu i proporcji poszczególnych elementów.

Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku osoba często odwiedzająca cmentarze i zapalająca znicze, wzór przemysłowy zastosowany w produkcie obowiązanej jest wysoce podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego. Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika determinuje w obu przypadkach prosty kształt pojemnika, układ linii, zagłębień, bez ornamentacji, czy kontrastów kolorystycznych. Podobieństwo, nawet w drobnych szczegółach, jest tym bardziej widoczne przy bezpośrednim porównaniu wzoru i produktu obowiązanej.

Sąd uznał przyszłe roszczenie z pkt 1b. wniosku za dostatecznie uprawdopodobnione:

Używanie przez obowiązaną kolizyjnego wzoru przemysłowego pojemnika znicznagrobego uzasadnia uznanie, że spółka A. narusza prawo wyłączne M.P. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Uprawnionemu służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania obowiązanej sankcji zakazowych i usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 88 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia. Uznając zasadność wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego Sąd pragnie wskazać na potrzebę dołożenia większej staranności, by w przyszłym pozwie zostały one sformułowane w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, nadający się do egzekucji i poprawny językowo.

Żądane w punktach I. i II. wniosku sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczenia z jakim w przyszłości M.P. zamierza wystąpić na drogę sądową. Zasadzając zajęcie Sąd pominął jednak wskazanie przykładowych miejsc, gdzie miałyby się znajdować naruszające produkty, ze względu na nieuprawdopodobnienie wniosku oraz ich nieprecyzyjne oznaczenie (np. SKLEP 58 – brak, niedokładne adresy). Orzeczone środki tymczasowe zapewnią uprawnionemu należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Sąd oddalił wnioski z pkt. 5. (jako niemające uzasadnienia w obowiązujących przepisach) i z pkt. 6. (jako nieusprawiedliwiony brzmieniem art. 793 k.p.c., przepisy nie zawierają bowiem ograniczeń terytorialnych do prowadzenia egzekucji zajęcia ruchomości w okręgu jednego tylko sądu apelacyjnego). Na uwzględnienie nie zasługiwał także wniosek z pkt. 2., który stanowi raczej formę roszczenia informacyjnego służącą egzekucji zabezpieczenia, nie zaś sposób zabezpieczenia przyszłych roszczeń.

Uprawniony należycie uprawdopodobnił swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla M.P. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego mu prawa. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez spółkę A. prawa do wzoru wspólnotowego naraża uprawnionego na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych mu szkód. Uznając, że

zasądzone w bardzo szerokim zakresie zajęcie jest wystarczające do zagwarantowania skutecznego wykonania tymczasowych zakazów Sąd oddalił wniosek z pkt. 3. o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty niepomrotnie wysokiej sumy przymusowej. (*a contrario* art. 756² w zw. z art. 1051¹ k.p.c.) Należy przy tym wyjaśnić, że posłużenie się formułą ustawową nie jest właściwe, nie jest bowiem jasne jakie działanie obowiązanej należy rozumieć jako „przypadek uchylania się od wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń”.

Wniosek oddalony został także w tym zakresie w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

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