

POSTANOWIENIE

Dnia 10 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w składzie:

Przewodnicząca: SSO Ewa Dietkow

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

z udziałem **M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić L. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach naruszania praw do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod numerem 002146803-0001 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, poprzez zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, reklamowania (także za pośrednictwem Internetu) oraz składowania w celach wskazanych powyżej produktów w postaci profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami – w których ww. zarejestrowany wzór wspólnotowy jest zawarty lub zastosowany, tj. profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami, w których proporcje wymiarów i kształt

przekroju są następujące:



o wyglądzie:



obecnie

wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego pod nazwą handlową MW LIGHTING SU2,

2. zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1.

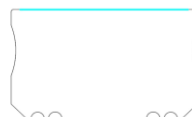
3. zniszczenie wszelkich będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1

4. wycofanie z obrotu przez obowiązanego stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1,

poprzez:

a. zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – na czas trwania postępowania: wytwarzania, oferowania (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, reklamowania (także za pośrednictwem Internetu) oraz składowania w tych celach profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami w których proporcje

wymiarów i kształt przekroju są następujące:



o wyglądzie:



obecnie wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego pod nazwą handlową MW LIGHTING SU2,

b. zajęcie na czas trwania postępowania pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w punkcie a;

c. zajęcie na czas trwania postępowania wszelkich pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki) dotyczących profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w punkcie a.,

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć L. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dwutygodniowy termin do wytoczenia względem M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach powództwa obejmującego roszczenia z punktu I.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

We wniosku z 29 sierpnia 2019 roku L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach naruszania praw do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod numerem 002146803-0001 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, poprzez zakazanie obowiązanemu wytwarzania, oferowania (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, reklamowania (także za pośrednictwem Internetu) oraz składowania w celach wskazanych powyżej produktów w postaci profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami, w których ww. zarejestrowany wzór wspólnotowy jest zawarty lub zastosowany, tj. profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami, w których proporcje wymiarów i kształt

przekroju są następujące:



o wyglądzie:



, obecnie wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego pod nazwą handlową MW LIGHTING SU2;

2. zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1.;

3. zniszczenie wszelkich będących w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1;

4. wycofanie z obrotu przez obowiązanego stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w pkt 1;

poprzez:

a. zakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania naruszania praw do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod numerem 002146803-0001 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, poprzez zakazanie wytwarzania, oferowania (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, reklamowania (także za pośrednictwem Internetu) oraz składowania w celach wskazanych powyżej produktów w postaci profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami, w których ww. zarejestrowany wzór wspólnotowy jest zawarty lub zastosowany, tj. profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami, w których proporcje wymiarów i kształt przekroju są następujące:



o wyglądzie: , obecnie wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego pod nazwą handlową MW LIGHTING SU2;

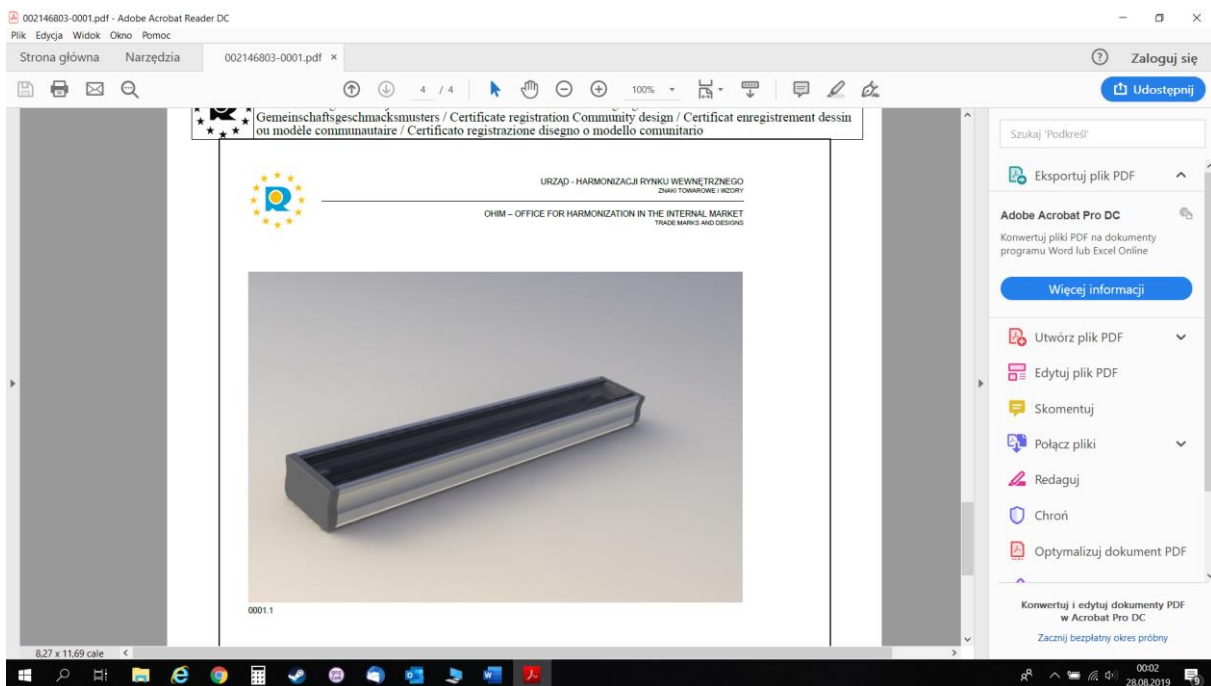
b. zajęcie na czas trwania postępowania pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w punkcie a.,

c. zajęcie na czas trwania postępowania wszelkich pozostających w posiadaniu obowiązanego i stanowiących jego własność materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących profili aluminiowych do montażu napowierzchniowego z kloszem i zaślepkami opisanych w punkcie a.

Sąd Okręgowy ustalił:

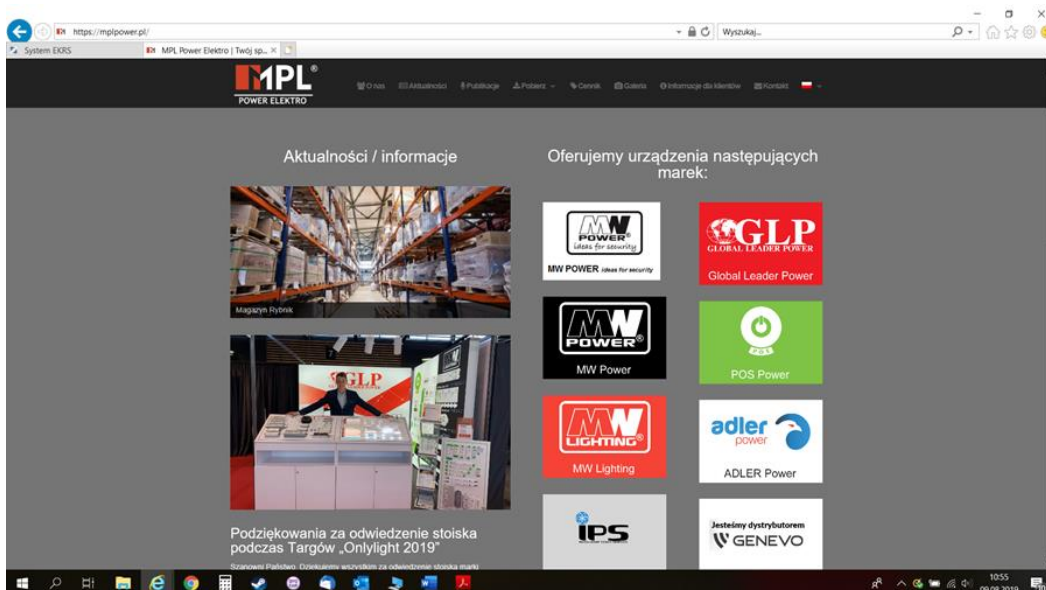
L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji profili aluminiowych pod marką LUMINES LIGHTING z przeznaczeniem m.in. na rynek polski (dowód: odpis z KRS k.64-69).

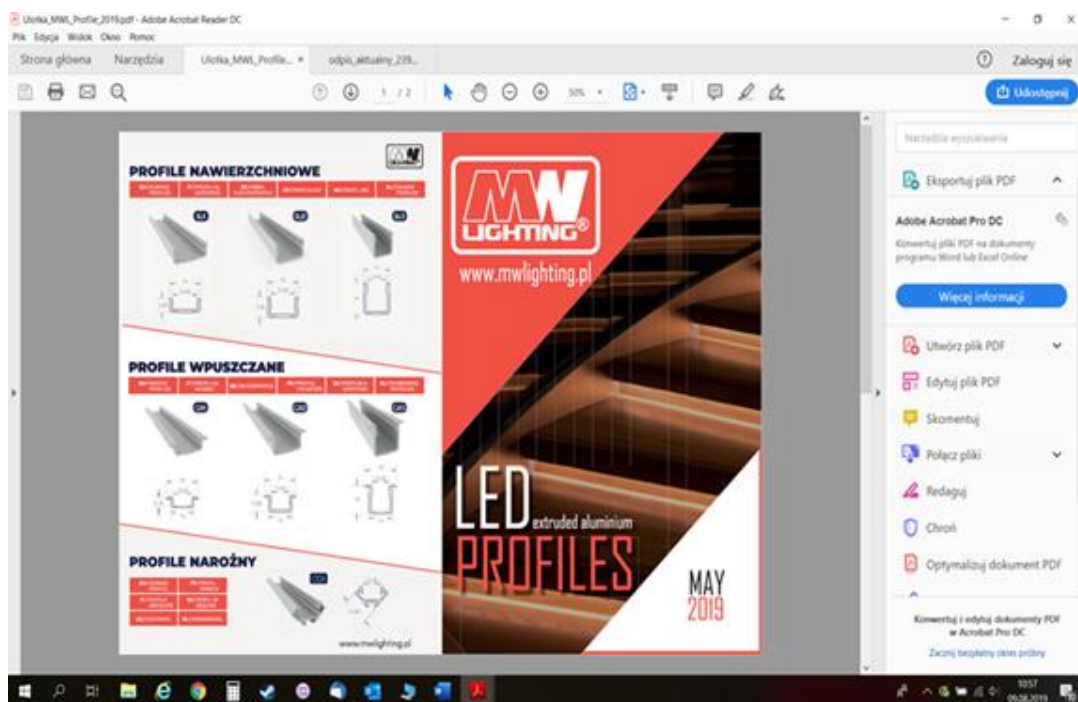
Spółka jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante pod nr 002146803-0001, zarejestrowanego w dniu 17 grudnia 2012 roku, a skutek wniosku z 4 grudnia 2012 roku, przedstawiającego w jednym rzucie profil oświetleniowy o wyglądzie:



W dniu 14 sierpnia 2017 roku przedłożono rejestrację na kolejne 5 lat. 27 sierpnia 2019 roku uprawniony nabył prawa do wzoru (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.36-38, dokumenty potwierdzające nabycie prawa do wzoru przez uprawnioną k. 50 – 54, horyzont czasowy k. 47-49).

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach prowadzi konkurencyjną działalność do działalności uprawnionego. Spółka produkuje i oferuje poprzez stronę internetową pod adresem [www. \(...\),.pl](http://www.mplpower.pl) m.in. produkty oświetleniowe pod marką **MW LIGHTING**:





w tym profile aluminiowe o nazwie handlowej MW LIGHTING SU2:

MW Lighting profile LED | Cennik

https://cennik.mplgroup.pl/mwl-profiles/

Strona główna WYPRZEDAŻ PRODUKTÓW Profil Wyloguj

GLP POS Power MW Power Adler Delta MW Lighting IPS Akumulatory PV Security

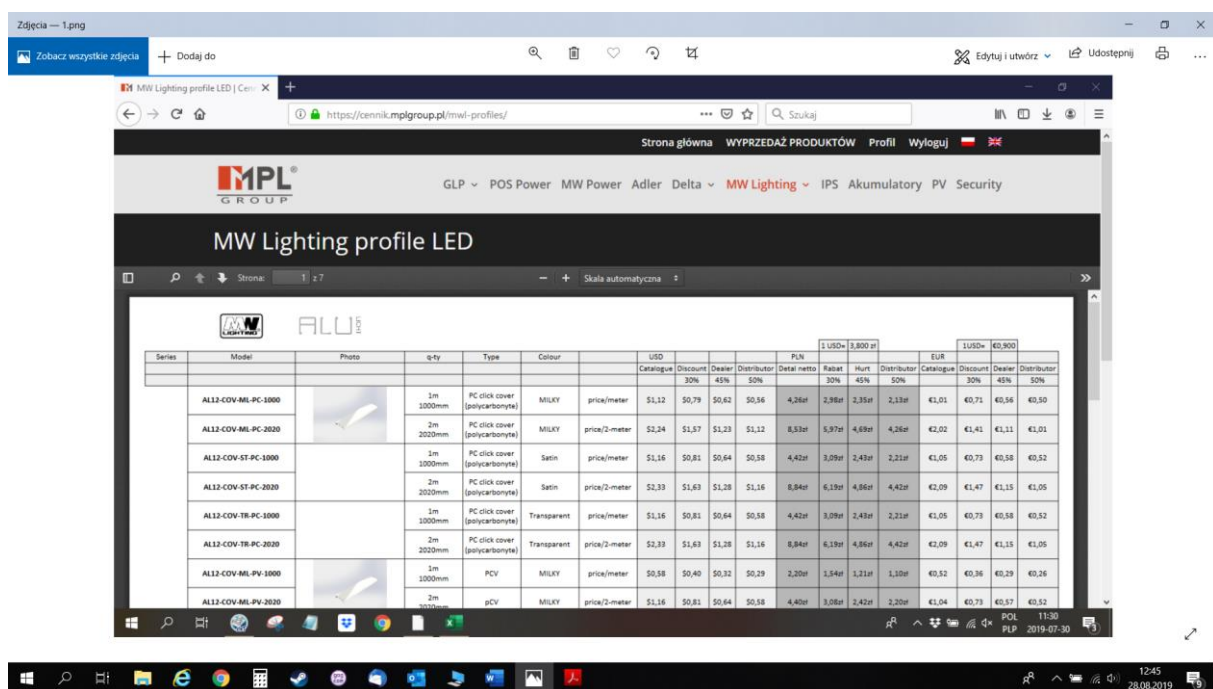
MW Lighting profile LED

Strona: 2 z 7

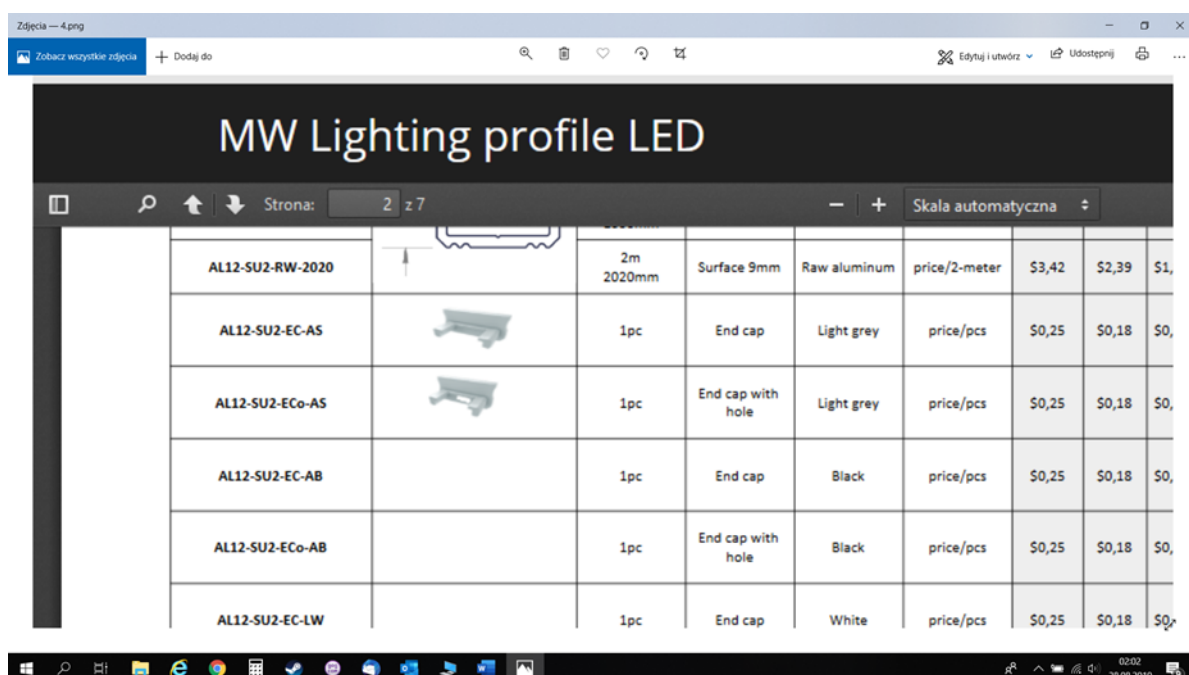
AL12-SU2-AS-1000	1m 1000mm	Surface 9mm	Anodized Silver	price/meter	\$2,19	\$1,53	\$1,20	\$1,09	8,32zł	5,82zł	4,58zł	4,16zł	€1,97	€1,38	€1,08	€0,99
2019-07-09																
AL12-SU2-AS-2020	2m 2020mm	Surface 9mm	Anodized Silver	price/2-meter	\$4,38	\$3,07	\$2,41	\$2,19	16,64zł	11,65zł	9,15zł	8,32zł	€3,94	€2,76	€2,17	€1,97
AL12-SU2-AB-1000	1m 1000mm	Surface 9mm	Anodized Black	price/meter	\$2,67	\$1,87	\$1,47	\$1,33	10,14zł	7,10zł	5,58zł	5,07zł	€2,40	€1,68	€1,32	€1,20
AL12-SU2-AB-2020	2m 2020mm	Surface 9mm	Anodized Black	price/2-meter	\$5,34	\$3,74	\$2,94	\$2,67	20,28zł	14,20zł	11,15zł	10,14zł	€4,80	€3,36	€2,64	€2,40
AL12-SU2-LW-1000	1m 1000mm	Surface 9mm	Lacquer White	price/meter	\$3,29	\$2,30	\$1,81	\$1,64	12,50zł	8,75zł	6,88zł	6,25zł	€2,96	€2,07	€1,63	€1,48
AL12-SU2-LW-2020	2m 2020mm	Surface 9mm	Lacquer White	price/2-meter	\$6,58	\$4,61	\$3,62	\$3,29	25,00zł	17,50zł	13,75zł	12,50zł	€5,92	€4,14	€3,26	€2,96
AL12-SU2-RW-1000	1m 1000mm	Surface 9mm	Raw aluminum	price/meter	\$1,71	\$1,20	\$0,94	\$0,86	6,50zł	4,55zł	3,58zł	3,25zł	€1,54	€1,08	€0,85	€0,77
AL12-SU2-RW-2020	2m 2020mm	Surface 9mm	Raw aluminum	price/2-meter	\$3,42	\$2,39	\$1,88	\$1,71	13,00zł	9,10zł	7,15zł	6,50zł	€3,08	€2,16	€1,69	€1,54

Technical drawing of the profile showing dimensions: 16mm width, 12.60mm height, and 9.30mm depth.

oraz powiązane z nimi produkty jak m.in. klosze:



a także zaślepki pasujące do profili MW LIGHTING SU2:



(dowód: odpis z KRS k.55-63, ulotka, katalog – załączona do pozwu płyta CD k.74).

Sąd Okręgowy zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (w tym do wzorów wspólnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia można żądać w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

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

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).

Z rejestracji wzoru wynikają 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.

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).

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).

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

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

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

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

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

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie

tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

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

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

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

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

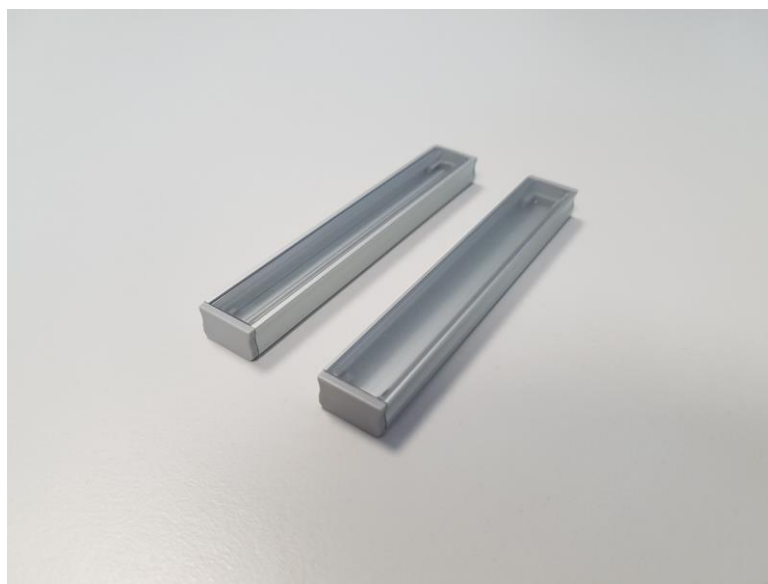
W niniejszej sprawie spółka L. w wystarczający sposób uprawdopodobniła, że jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002146803-0001. W ocenie Sądu, wygląd wzoru

jest z pewnością w jakimś zakresie determinowany funkcją techniczną, jednak nie ogranicza to całkowicie swobody projektowania tego rodzaju wzorów. Świadczą o tym przedstawione w motywach wniosku przykłady obecnych na rynku profili, różniących się wyglądem. Jakkolwiek więc, w ocenie Sądu, zakres swobody twórczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalność profilu nie wymusza na nim przyjęcia tożsamego ze wzorem wspólnotowym układu linii i ich proporcji.

Wzór przemysłowy zastosowany w produkcie obowiązanej MW LIGHTING SU2 z kloszem i zaślepkami z punktu widzenia zorientowanego użytkownika (osoby zajmującej się montażem urządzeń oświetleniowych) jest podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego.

Ogólne wrażenie użytkownika determinuje w obu przypadkach widoczna charakterystyczna „łezka“ (półokrągłe wgłębienie) na bocznych ścianach, a także proporcje ścianek.

Podobieństwo jest tym bardziej widoczne przy porównaniu produktów stron:



Na fotografii po lewej stronie widnieje wzór uprawnionej – LUMINES A z kloszem i zaślepkami, po prawej natomiast widoczny jest wzór obowiązanej MW LIGHTING SU2 z kloszem i zaślepkami.

Różnice uwidocznione w przekrojach dotyczą jedynie elementów o charakterze funkcjonalnym (żłobienia w spodniej części profilu, służące do odprowadzania ciepła) i nie są na tyle istotne aby mogły zdominować ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika.

Używanie przez obowiązanego kolizyjnego wzoru przemysłowego profilu oświetleniowego uzasadnia uznanie, że spółka M. narusza prawa wyłączne spółki L. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Uprawnionemu służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania obowiązanego 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.

Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakimi w przyszłości uprawniony zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią mu one należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę. Obowiązany w dalszym ciągu może bowiem oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych ani interesów gospodarczych osób trzecich (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Uprawniony należycie uprawdopodobnił również interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki L. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego wykorzystywania przez spółkę M. FFwzorów wspólnotowych naraża uprawnionego na stałe zwiększanie się wymiaru wyrządzanych mu przez obowiązanego szkód w postaci obniżenia wyników sprzedaży jej produktów.

Sąd oddalił wniosek w takim zakresie, w jakim dokonał 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 tymczasowych zakazów i nakazów.

SSO Ewa Dietkow