

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 października 2019 r. w Warszawie

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

z udziałem **W.W.**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić M.P. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie W. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA Produkcyjno-Handlowa „L.” W.W. 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. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładu do znicza nagrobnego o następującym wyglądzie:



poprzez:

a. zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w działalności gospodarczej, w tym wytwarzania, składowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu produktu w postaci wkładu do znicza nagrobnego (zawierającego materiał palny np. parafinę, bądź też bez tej zawartości) składającego się z pojemnika dolnego oraz nasuwanej na jego górną



część tuby o wyglądzie:

- b.** zajęcie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, będących własnością obowiązanej:
 - i.** wszystkich gotowych wkładów do zniczy nagrobnych, o wyglądzie wskazanym w ppkt. a., wypełnionych materiałem palnym (np. parafiną), oznaczonych jak na fotografii w ppkt. a. lub bez takiego oznaczenia,
 - ii.** wszystkich pustych (bez materiału palnego, np. parafiny) pojemników składających się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na jego górną część,
 - iii.** elementów składowych do wytworzenia pojemników, o których mowa w ppkt. i.-ii.,
 - iv.** form wtryskowych bądź innych urządzeń wykorzystywanych przez obowiązującą do wytwarzania wkładów, pojemników lub elementów do nich; o których mowa w ppkt. i.-iii.
- znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązującą działalności gospodarczej: woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. W., ul. (...), , (...), poczta W.; woj. (...), pow. (...), gm. (...),k, miejsc. W., ul. (...), (...), poczta W.; woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. S., ul. (...),(...), poczta S. oraz w każdym innym miejscu ustalonym przez komornika;
- II.** oddalić wniosek w pozostałej części;
 - III.** wyznaczyć M.P. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem W.W. powództwa obejmującego roszczenie z punktu I.

UZASADNIENIE

9 października 2019 r. M. P. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

- a.** zakazanie W.W., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowa "L." W.W. 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. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładu do znicza nagrobnego składającego się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego;
- b.** zakazanie obowiązanej naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego udzielonego przez Urząd ds. Własności Intelktualnej Unii Europejskiej za numerem RCD-003123256-0001 polegającego na używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym tj. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wkładu do znicza nagrobnego o następującym wyglądzie:



- c.** nakazanie obowiązanej zaniechania popełniania wobec wnioskodawcy czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym, tj. wytwarzaniu, składowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu bez zgody uprawnionego, produktu w postaci wkładu do znicza nagrobnego składającego się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego o wyglądzie jak w pkt. b.

poprzez:

- I.** zakazanie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w działalności gospodarczej, w tym wytwarzania, składowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz eksportu produktu w postaci wkładu do znicza nagrobnego (zawierającego materiał palny np. parafinę, bądź też bez tej zawartości) 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:

- i. wszystkich gotowych wkładów do zniczy nagrobnych, o wyglądzie wskazanym w pkt. 1. I, tj. wypełnionych materiałem palnym (np. parafiną), (zwanych dalej „**Wkładami**”), oznaczonych naklejkami widocznymi w pkt. I powyżej lub bez takiego oznaczenia,
- ii. wszystkich pustych (bez materiału palnego, np. parafiny) pojemników składających się z pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego (zwanych dalej: „**Pojemnikami**”),
- iii. elementów składowych do wytworzenia Pojemników tj. pojemnika dolnego oraz tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego (dalej zwanych: „**Elementami**”),
- iv. form wtryskowych bądź innych urządzeń wykorzystywanych przez obowiązującą do wytwarzania Wkładów, Pojemników lub Elementów do nich;

znajdujących się w miejscach prowadzenia przez obowiązującą działalności gospodarczej, według informacji z CEIDG, tj.:

- a. woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. W., ul. (...), (...), poczta W.;
 - b. woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. W., ul. (...), (...), poczta W.;
 - c. woj. (...), pow. (...), gm. (...), miejsc. S., ul. (...), (...), poczta S.;
- oraz w każdym innym miejscu ustalonym przez komornika.

Na podstawie art. 730 §1 i 2 i art. 755 ust. 1 k.p.c. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia opisanego w pkt. 1, poprzez nakazanie ujawnienia przez obowiązującą wszelkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej nieujawnionych w CEIDG (w szczególności miejsc produkcji, magazynowania i dystrybucji Wkładów, Pojemników i Elementów).

Ponadto, na podstawie art. 756² k.p.c. na wypadek naruszenia obowiązku nałożonego postanowieniem o zabezpieczeniu wskazanego w pkt. 1.I. wniósł o zagrożenie obowiązanej nakazania zapłaty 2000 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy przypadek uchylania się od wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń w tym zakresie.

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 nagrobego”, na okres 10 lat poczynawszy 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 nagrobego. Znane i powszechnie stosowane są pojemniki w postaci cienkościennego 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 nagrobego, 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 cienkościennego 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.

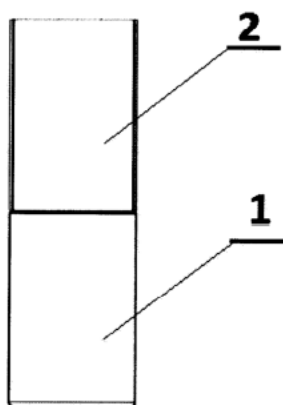


Fig. 1

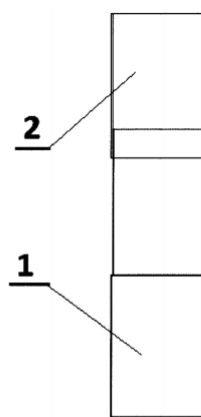
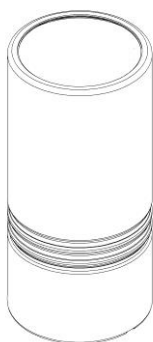


Fig. 2

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) dolnego tuby (2). (dowód: świadectwo ochronne i wydruk z bazy na stronie uprp.pl k.33-38)

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



0001.1



0001.2



0001.3

Przedstawiony

we wzorze pojemnik składa się z dwóch elementów: 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.40-44)

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



opatrywane jego znakiem towarowym

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.46)

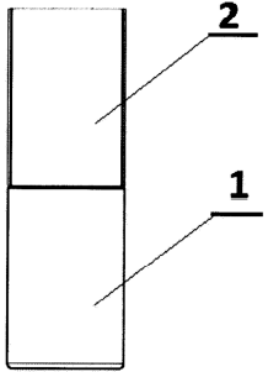

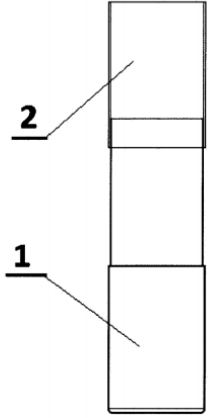

W.W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA Produkcyjno-Handlowa „L.” W. W. wytwarza, oferuje i wprowadza do obrotu wkłady do zniczy o wyglądzie:



. Zasada ich działania jest tożsama z pojemnikami uprawnionego

opatrywanymi na spodzie znakiem towarowym „MASTERPLAST”. Na ich pochodzenie od obowiązanej wskazuje oznaczenie producenta i kod kreskowy. Na rynku pojawiły się one nie później niż 19 kwietnia 2019 r. (dowód: informacja z CEIDG k.45, dowód rzeczowy, wydruk informacji z numer GTIN k.47, paragony k.48, 49, fotografie k.50, 51) Uprawniony nigdy nie dostarczał W.W. pojemników do produkcji teleskopowych wkładów do zniczy, a wkłady wytwarzane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez obowiązaną wyprodukowane zostały z pojemników, które nie pochodziły od uprawnionego. (oświadczenie uprawnionego)

Pojemniki do produkcji wkładów pochodzące od uprawnionego różnią się wymiarami od tych, z których wyprodukowane zostały wkłady obowiązanej, jednak obydwa produkty (wkład i pojemnik) do zniczy mają taką samą zasadę działania, kształt i geometrię oraz składają się z dwóch elementów: pojemnika dolnego w postaci cienkościennego naczynia i tuby nasuwanej na górną część pojemnika dolnego z możliwością nasuwania tuby na pojemnik dolny, co poprzez możliwość zwiększenia lub zmniejszenia głębokości nasunięcia zmniejszyć lub zwiększyć wysokość pojemnika:

I.p.	Cechy określone w zastrzeżeniach ochronnych wzoru użytkowego M.	Cechy produktu obowiązanej
1.	Pojemnik dolny	Pojemnik dolny
2.	Nasuwana na górną część pojemnika dolnego tuba	Nasuwana na górną część pojemnika dolnego tuba
3.	 <p>Fig. 1</p>	
4.	 <p>Fig. 2</p>	

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 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.

I. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ☐ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków, jakie rzeczywiście może wyrzeć, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcziela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiuwana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. *Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego.* (M. Orliński Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiłaby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, niekorzysta-

jącego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11.08.2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należyte poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladującego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wyłączają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Ocenę należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6.03.2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14.11.2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16.01.2009 r., V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Jakkolwiek zaoferowany Sądowi materiał dowodowy przekonuje o pierwszeństwie rynkowym M. P. oraz o kopiowaniu przez W.W. jego produktów, to wyraźne oznaczenie wkładów do zniczy nagrobnych umieszczanych w pojemnikach nieznacznie tylko różniących się od pojemników uprawnionego wyklucza przyjęcie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców co do pochodzenia produktu lub osoby jego producenta. Z tego względu **przyszłe roszczenie wynikające z przepisu art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. należało uznać za nieuprawdopodobnione i nie zasługujące na zabezpieczenie.**

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu gospodarczego w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego: *interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego*

charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

W judykaturze i piśmiennictwie ugruntowane jest stanowisko, że jedynym z czynów nieuczciwej konkurencji, który nie został wprost zdefiniowany w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. jest wykorzystywanie lub naruszanie cudzej renomy. Jest to sposób na uzyskanie korzystnej pozycji na rynku bez konieczności systematycznego budowania własnej reputacji i ponoszenia nakładów. Z jednej strony taki przedsiębiorca uzyskuje nieuzasadnioną przewagę nad konkurentami, z drugiej zaś prowadzi do erozji pierwotnej renomy. Za zgodne z dobrym obyczajem uznać zatem należy niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym produktem, bez własnych wysiłków i nakładów finansowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2.06.2015 r. I ACa 1744/14, także wyroki Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r., V CSK 311/06, z 16.01.2009 r., V CSK 241/08)

Używanie przez obowiązanego podobnego produktu lub oznaczenia może bezpodstawnie oddziaływać na wcześniej obecne na rynku produkt lub oznaczenie uprawnionego w ten sposób, że:

- szkodzi ich zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości produktu lub oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania produktu lub producenta
- szkodzi renomie wcześniejszego produktu lub oznaczenia, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy identyczne lub podobne produkty lub oznaczenia obowiązanego są odbierane przez nabywców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność produktu lub oznaczenia uprawnionego
- przynosi obowiązanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy produktu lub oznaczenia uprawnionego („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia (produktu) lub cech, które one reprezentują. Odnoszenie przez obowiązanego korzyści z używania produktu lub oznaczenia podobnego do wcześniejszego produktu lub oznaczenia uprawnionego stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli obowiązanym próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia (produktu), korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego produktu lub oznaczenia.

W ocenie Sądu przyszłego roszczenia z pkt 1c. nie uzasadnia także odniesienie naruszenia do klauzuli generalnej – art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie ulega wątpliwości, że przepis ten znajdzie zastosowanie do przypadków kopiowania produktów w sytuacji nieistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, **konieczne jest jednak wykazanie przez uprawnionego, że jego produkt lub producent cechują się**

renomą wypracowaną dzięki szczególnym staraniom i poniesionym nakładom. Renomy jako przedmiotu ochrony nie uzasadnia samo tylko uzyskanie przez uprawnionego prawa ochronnego na wzór użytkowy ani rejestracja wzoru wspólnotowego lub przemysłowego.

M.P. nie uprawdopodobnił w tym postępowaniu renomy pojemników na wkłady do zniczy, których używają obowiążani. Nie przedstawił okoliczności ich wprowadzenia na rynek, czasu, terytorium i wielkości sprzedaży, działań promocyjnych i marketingowych ani innych działań, dzięki którym jego produkt uzyskał szczególną pozycję rynkową. Brak choćby jakichkolwiek dowodów sprzedaży spornych pojemników. W ocenie Sądu zaoferowany materiał dowodowy nie uzasadnia udzielenia M. P. ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. **Przyszłe roszczenie z pkt 1c. wniosku Sąd uznał zatem za nieuprawdopodobnione i niezasługujące na zabezpieczenie. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)**

II. Odnośnie 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 obowiązane 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.

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.)**

III. Odnośnie do naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego:

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

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

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

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo 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 naruszcziela, 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 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

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

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292, 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 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 obowiązanego 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 znicza nagrobny. 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 produkcji 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 znicza nagrobnego uzasadnia uznanie, że obowiązana 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. Zapewnią mu one należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem wytwarzać, 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.) Na uwzględnienie nie zasługiwał natomiast wniosek z pkt 2., który stanowi raczej formę roszczenia informacyjnego służącą egzekucji zabezpieczenia, nie zaś sposób zabezpieczenia przyszłych roszczeń.

Uprawniony należycie uprawdopodobnił także 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 prawa do wzoru wspólnotowego naraża uprawnionego na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych mu przez obowiązaną 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.