



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2016 r.

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

Przewodniczący: **SSO Jadwiga Smołucha**

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Ziomek - Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa **G. sp. z o.o. . w Pruszkowie**

przeciwko **S.sp.z o.o. w Warszawie**

o roszczenia z nieuczciwej konkurencji

oraz z powództwa wzajemnego **S. sp.z o.o. w Warszawie**

przeciwko **G. sp. z o.o. Dystrybucja S.K.A. w Pruszkowie**

o ochronę wzorów wspólnotowych, o ochronę wzorów przemysłowych

orzeka:

1. nakazuje S. sp. z o.o. w Warszawie złożenie w terminie 7 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku oświadczenia o treści:

„S. sp. z o.o. w Warszawie przeprasza G. sp. z o.o. . w Pruszkowie za czyny nieuczciwej konkurencji polegające na tym, że w okresie od marca 2014 r. S. sp. z o.o. rozpowszechniała wśród przedsiębiorców działających na rynku akcesoriów meblowych w P. nieprawdziwą informację, iż G. sp. z o.o. . w Pruszkowie narusza prawa przysługujące S. sp. z o.o. w Warszawie z tytułu zarejestrowanych wzorów przemysłowych, a ponadto sugerowała tym przedsiębiorcom zakończenie współpracy handlowej z G. sp. z o.o. . . Ponadto S. sp. z o.o. w Warszawie przeprasza również wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zostali narażeni na wskazane wyżej działania niezgodne z prawem.”,

- w formie pisma komputerowego na papierowej karcie w formacie A4, czcionką formatu Times New Roman nie mniejszą niż 12, z własnoręcznym podpisem członka

zarządu S. sp. z o.o. w Warszawie, które zostanie przesłane przesyłką poleconą na adres siedziby G. sp. z o.o. .. w Pruszkowie

- w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.\(...\)pl](http://www.(...)pl), na okres miesiąca, w sposób widoczny i czytelny dla każdego odwiedzającego tę stronę;

2. zasądza od S. sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Fundacji (...) (KRS (...)) kwotę 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł na cele statutowe związane ze wspieraniem kultury (...)lub ochroną dziedzictwa narodowego;
3. oddala powództwo główne w pozostałej części;
4. zasądza od S. sp. z o.o. w Warszawie na rzecz G. sp. z o.o. . w Pruszkowie 4 267 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa głównego;
5. oddala powództwo wzajemne
6. zasądza od S. sp. z o.o. w Warszawie na rzecz G. sp. z o.o. . w Pruszkowie 840 (osiemset czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa wzajemnego;
7. zwraca przez Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz G. sp. z o.o. w Pruszkowie 1 283,90 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy 90/100) zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki na wydatki.

SSO Jadwiga Smołucha

UZASADNIENIE

5 czerwca 2014 r. G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie złożyła do Sądu Okręgowego w Częstochowie pozew przeciwko S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w którym wniosła:

- I. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o nakazanie pozwanemu zaniechania działań polegających na:
 1. rozgłaszaniu w jakichkolwiek sposób, iż powód narusza prawa przysługujące pozwanemu z tytułu zarejestrowanych wzorów przemysłowych, w szczególności poprzez korzystanie ze wzorów przemysłowych o numerach Wp-19778, Wp-19919, Wp-20292 oraz
 2. namawianiu kontrahentów powoda do zakończenia współpracy z powodem;
- II. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o usunięcie skutków niedozwolonych działań, poprzez nakazanie pozwanemu, aby: przesłał do powoda oraz indywidualnie oznaczonych jego kontrahentów, na piśmie w formacie A4, z własnoręcznym podpisem członka zarządu pozwanego, za pośrednictwem przesyłki poleconej oraz aby opublikował na własnej stronie internetowej (www.(...).pl), przez okres jednego miesiąca, w sposób widoczny dla każdego odwiedzającego tę stronę, oświadczenie wraz z przeprosinami o następującej treści:

„Od marca 2014 r. spółka S. Sp. z o.o. rozpowszechniała wśród przedsiębiorców działających na rynku akcesoriów meblowych w P. nieprawdziwą informację, iż spółka G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie narusza prawa przysługujące spółce S. Sp. z o.o. z tytułu zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Ponadto spółka S. Sp. z o.o. sugerowała tym przedsiębiorcom zakończenie współpracy handlowej ze spółką G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Wyżej wymienione działania spółki S. Sp. z o.o. stanowiły, stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz.U.2003.153.1503 ze zm.).

W związku z powyższym, zarząd spółki S. Sp. z o.o. pragnie przeprosić spółkę G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz wszystkich innych przedsiębiorców, którzy zostali narażeni na niezgodne z prawem działania spółki S. Sp. z o.o.”

- III. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o zasądzenie od pozwanego na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury (...)j lub ochrony dziedzictwa narodowego, tj. na cele działalności statutowej Fundacji (...) (KRS (...)) kwotę w wysokości 25.000, 00 zł;
- IV. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, uwzględniających koszty postępowania zabezpieczającego przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w sprawie o sygnaturze akt V GCo 38/14, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, kosztów opłat sądowych oraz opłat skarbowych od pełnomocnictw. (2-145)

W odpowiedzi na pozew pozwana S. spółka z o.o. w Warszawie wniosła o:

- 1. przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych,
- 2. oddalenie powództwa w całości.

Ponadto spółka S. wniosła pozew wzajemny, w którym domagała się:

- 1. zakazania pozwanemu wzajemnie oferowania i wprowadzania do obrotu listwy profilowej drzwi przesuwnych w szczególności opatrzonej nazwą N., która charakteryzuje się tym, że w swoim przekroju poprzecznym ma kształt utworzony z dwóch profili zamkniętych: dolnego i górnego oraz z dwóch profili otwartych połączonych z dolnym profilem zamkniętym, które łącznie tworzą jedną

monolityczną listwową bryłę profilową, przy czym dolny profil zamknięty tej listwy stanowi prostokątna ramka, a krótsze pionowe ścianki dolnego profilu zamkniętego na swych obu końcach posiadają odsadzenia kątowe tworzące gniazdo stanowiące profil otwarty o kształcie zbliżonym do ceowego, których zewnętrzne usytuowane naprzeciw siebie pionowe ścianki leżą w tej samej pionowej płaszczyźnie a górny profil zamknięty tej listwy profilowej stanowi pozioma ścianka, której jeden koniec styka się z dłuższą ścianką dolnego profilu zamkniętego a drugi jej koniec, poprzez ściankę kątownikową, połączony jest z dolnym końcem ścianki łukowo – wklęsłej, której górny koniec poprzez ostre naroże połączony jest z łukowo-wypukłą ścianką, której dolny koniec styka się z końcem górnej poziomej ścianki dolnego profilu zamkniętego;

2. zobowiązanie pozwanego wzajemnie do zniszczenia na jego koszt, będących jego własnością, listew profilowych drzwi przesuwnych, wskazanych w punkcie 5 pozwu wzajemnego w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3. zakazanie pozwanemu wzajemnie oferowania i wprowadzania do obrotu listwy profilowej drzwi przesuwnych, w szczególności opatrzonej nazwą E., która ma w przekroju poprzecznym zarys ceownika z przetłoczeniem pośrodku pionowego ramienia, przy czym przetłoczenie od zewnętrznej strony tworzy wgłębienie zaś od wewnątrz wypukłość, zaś górne poziome ramię ceownika jest wydłużone i ukształtowane jako półkole, z tym że przejście górnego ramienia ceownika, w półkrąg ma od strony zewnętrznej zarys łukowatej wklęsłości;
4. zobowiązanie pozwanego wzajemnie do zniszczenia na jego koszt będących jego własnością listew profilowych drzwi przesuwnych, wskazanych w punkcie 7 w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
5. zobowiązanie pozwanego wzajemnie do umieszczenia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie na stronie internetowej (...)com.pl, przez nieprzerwany okres 1 miesiąca, przy użyciu czarnej czcionki Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 12 punktów, na białym tle, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700x900 pixeli (tzw. popup window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie informacji o następującej treści:

„G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie, przeprasza spółkę S. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za oferowanie i wprowadzanie

do obrotu listew profilowych drzwi przesuwnych o nazwie N. i E., co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie oświadcza, że na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w sprawie z powództwa S. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany do zaprzestania oferowania i wprowadzania do obrotu listew profilowych drzwi przesuwnych o nazwie N. i E..” (156-256);

W odpowiedzi na pozew wzajemny G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Pruszkowie wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego w całości jako oczywiście bezzasadnego. Ponadto powódka główna sprostowała treść oświadczenia żadanego w pkt II petitum pozwu głównego w następujący sposób:

„Od marca 2014 r. spółka S. Sp. z o.o. rozpowszechniała wśród przedsiębiorców działających na rynku akcesoriów meblowych w P. nieprawdziwą informację, iż spółka G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie narusza prawa przysługujące spółce S. Sp. z o.o. z tytułu zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Ponadto spółka S. Sp. z o.o. sugerowała tym przedsiębiorcom zakończenie współpracy handlowej ze spółką G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Wyżej wymienione działania spółki S. Sp. z o.o. stanowiły, stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz.U.2003.153.1503 ze zm.)

W związku z powyższym, zarząd spółki S. Sp. z o.o. pragnie przeprosić spółkę G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie oraz wszystkich innych przedsiębiorców, którzy zostali narażeni na niezgodne z prawem działania spółki S. Sp. z o.o.”

Powódka główna/pozwana wzajemna wniosła również o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. (k. 300-334)

Postanowieniem z 15 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie – XXII Wydziałowi Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. (339-340).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowa spółka od 2013 r. prowadzi działalność handlową na rynku akcesoriów meblowych. Jednak oznaczenie G. jako nazwa przedsiębiorstwa obecne jest na rynku akcesoriów meblowych w P. od ok. 17 lat i aktualnie pod oznaczeniem G. działają na tym rynku, łącznie z powódką, cztery spółki, powiązane ze sobą kapitałowo. Powódka, jako licencjodawca, korzysta z wzorów przemysłowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Pruszkowie, w tym wzorów przedstawiających elementy systemów do montażu szaf z przesuwanymi drzwiami: listwy profilowej drzwi przesuwanych PL 19778, profilu toru głównego PL 19919, listwy profilowej drzwi przesuwanych PL 20292. W ramach oferowanych przez powódkę systemów drzwi przesuwanych wprowadza ona do obrotu listwę profilową inkorporującą wzór PL 19778, pod nazwą handlową rączka E. oraz listwę profilową inkorporującą wzór PL 20292, pod nazwą handlową rączka N. Systemy drzwi przesuwanych zaczęły być wprowadzane do obrotu przez te spółki dopiero od marca 2014 r. i są one jedną z kilku grup asortymentowych przez nie oferowanych. Pozostałe główne grupy asortymentowe znajdujące się w sprzedaży u powódki oraz pozostałych spółek z grupy G. to: zawiasy meblowe, prowadnice, oświetlenie meblowe, oświetlenie przemysłowe. Pozwana zajmuje się produkcją i sprzedażą wyłącznie systemów szaf przesuwanych od 1996 r. Pozwana jest uprawniona z prawa z rejestracji wzorów przemysłowych: Wp-19636 oraz Wp-6098, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP, a ponadto przysługuje jej prawo do wzoru wspólnotowego nr RCD 002311902-006. W ofercie pozwanej dostępne są liczne produkty związane wyłącznie z systemami szaf przesuwanych, w tym m.in.: listwa profilowa drzwi przesuwanych o nazwie handlowej F. inkorporująca wzór Wp-19636 i RCD 002311902-006- oferowana od września 2013 r., listwa profilowa drzwi przesuwanych o nazwie

handlowej F. inkorporująca wzór Wp-6098- oferowana od 2004 r., wózek prowadzący F. - oferowany od 2010 r. Do momentu rozpoczęcia wprowadzania do obrotu przez powódkę systemów szaf przesuwanych G. obie strony korzystały z podobnych, często tych samych kanałów dystrybucji – hurtowni i sklepów z akcesoriami meblowymi, gdyż ich oferta jest skierowana do tego samego rodzaju nabywców – głównie podmiotów zajmujących się produkcją lub montażem mebli. Strony przedstawiają ofertę swoich produktów w formie własnych firmowych katalogów papierowych, ekspozycji we współpracujących z nimi punktach sprzedaży w postaci pokazowych instalacji drzwi przesuwanych oraz próbek profili. W przypadku ekspozycji w punktach sprzedaży na instalacjach nanoszone są oznaczenia stron. Ponadto pozwana nanosi swoje oznaczenia na folie ochronne, w które pakowane są profile przeznaczone do sprzedaży. Profile powódki są oferowane do sprzedaży bez oznaczeń. Profile obu stron są wprowadzane do obrotu w odcinkach o identycznej długości i są ze sobą kompatybilne. (dowód: odpis z KRS k.24-29, 31-36, katalog produktów k. 232-236, wydruki ze stron internetowych k. 246-256, zdjęcia k. 258-259, odpis z KRS k. 191-198, strony z katalogu produktów k. 215-223, wydruk ze strony internetowej k. 224-225, zestawienie nagród k. 226-231, faktury k. 237-239, 241, zdjęcia k. 240, 243, katalog produktów k. 242, 244-245, świadectwa rejestracji k. 199-212, wyciąg z rejestru k. 373-376; dowody rzeczowe w postaci fragmentów profili E. i N., umowa licencyjna z 2.01.2014 r. k.38-51, wydruki z bazy danych dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Patentowego RP k. 53-67; zeznania: A.O. k. 601-605, M.Ch. k. 588-596, Sławomira Rudka k. 613-618, M.R. k. 619-624, M. P. k. 626-629)

W piśmie datowanym 27 marca 2014 r. pozwana zarzuciła powódce naruszenie praw do wzorów przemysłowych, m.in. zarejestrowanych pod numerami Wp-19635, Wp-6098 i Wp-16497, oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naśladownictwie produktów. Wskazała na możliwość podjęcia przeciwko powódce działań zmierzających do ochrony praw wyłącznych i interesów gospodarczych. (dowód: pismo 69-77)

W kwietniu 2014 r. pozwana powiadomiła R.- I. R.k, M. R. sp.j. w Częstochowie oraz M. G. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą *P.H.U. M. M. G.* o naruszaniu przez uprawnioną i przez nich samych praw obowiązanej przez sprzedaż produktów identycznych z produktami S.. Tego rodzaju informacje przekazywane były także ustnie

przez pracowników pozwanej innym kontrahentom. W reakcji na działania pozwanej, kontrahenci powódki zażądali od powódki wyjaśnień oraz niektórzy z nich wstrzymali się ze składaniem zamówień na profile do jej systemów przesuwanych. Powódka zaprzeczyła zasadności stawianych jej zarzutów, jednak część kontrahentów wycofała się z wcześniej złożonych zamówień na jej produkty. Ponadto pozwana zagroziła swoim kontrahentom, że w przypadku podjęcia współpracy z powódką, zaprzestanie współpracy z nimi i całkowicie wycofa się ze sprzedaży im swoich produktów oraz będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Z jednym z kontrahentów pozwanej, firmą R. , pozwana zaprzestała współpracy po uzyskaniu informacji, iż podmiot ten wprowadził do swojej oferty systemy szaf przesuwanych strony powodowej. Pozwana rozwiązała umowę o współpracy z firmą R. i odmawiała jej sprzedaży swoich produktów. Ponadto pozwana kierowała informacje do stałych kontrahentów, z pouczeniem że jeśli nie wycofają oni ze sprzedaży produktów spółki G. w zakresie systemów drzwi przesuwanych to dochodzone będą od nich kary umowne. (dowód: pisma k.79-85, 87-94, wydruk z poczty elektronicznej k.96, pisma k.98-100, 102-104; zeznania: świadka M.C. k. 569-571, świadka A. O. k. 572-573, świadka M. R. k. 576-577, świadka J. P. k. 577-578, świadka D. C. k. 571-572, świadka A. T. k. 573-575, strony I. I. k. 876).

Zdarzało się, że klienci łączyli w montowanych systemach szaf przesuwanych produkty stron, w konsekwencji czego do pozwanej zgłaszane były reklamacje nieprawidłowego działania tych systemów. (dowód: zeznania świadka A.T. k. 573-575, zeznania S.K. k. 575-576, zeznania I.I. k. 875, zeznania A.M. k. 876-877)

Z punktu widzenia wymagań konstrukcyjnych dotyczących drzwi przesuwanych oraz ich montażu, kształt listew profilowych można formować w dowolny sposób tak aby był ergonomiczny oraz estetyczny. Kształt spornych listew profilowych jest na tyle popularny że w mniej lub bardziej zmodyfikowanej formie występuje w ofercie innych producentów.” (dowód: opinia biegłego k. 691-696)

W czerwcu oraz lipcu 2014 r. pozwana złożyła do Urzędu Patentowego RP wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Rp.20292, Rp.19775, Rp.19778, do których uprawniona jest powódka. Decyzjami z 23 grudnia 2015 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej orzekł o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwanych” nr Rp.20292 oraz

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Listwa profilowa drzwi przesuwnych” nr Rp.19778. (dowód: pisma k. 272-286, decyzje k. 840-867)

W ocenie sądu opinia biegłego charakteryzuje się zupełnością (tzn. odpowiada na wszystkie zagadnienia zawarte w postanowieniu dowodowym), zrozumiałością (właściwym doborem języka, który jest zrozumiały dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych), stanowczością (w zakresie wniosków opinii) i weryfikacyjnością (uzasadnienie prowadzi do wniosku), tym samym opinia spełnia wszelkie stawiane jej wymogi materialne oraz formalne, a co za tym idzie w świetle zasady art. 233 k.p.c. jest miarodajnym dowodem, mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. (art. 227 k.p.c.) Wnioski opinii korespondują z zeznaniami świadka M. S. który wskazał, że swoboda twórcza przy projektowaniu systemów przesuwnych jest ograniczona, jest ona przede wszystkim uzależniona od ceny oraz funkcjonalności polegającej na ergonomicznym kształtowaniu części uchwytowej. Wskazał, iż część pochwytywa może mieć dowolny kształt, niemniej jednak musi spełniać funkcję ergonomiczną. Ponadto świadek M. S. zeznał, że powódka przy procesie projektowania rączek przeprowadzała rozeznanie rynkowe, mające na celu ustrzeżenie się przed zarzutami naśladownictwa produktów innych producentów. (dowód: zeznania świadka M.S. k. 872-874)

Prawdziwość i autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych (złożonych także w formie kopii i odpisów) nie była kwestionowana, mogły one posłużyć do weryfikacji pozostałego materiału dowodowego pod kątem stworzenia łańcucha dowodów niesprzecznych wewnątrznie, wzajemnie, logicznie się dopełniających oraz oceny zasadności dalszych wniosków dowodowych stron, w aspekcie przydatności dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania wskazanych wyżej świadków, którzy w sposób spójny i logiczny przedstawili okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd uznał także za wiarygodne zeznania stron.

W ocenie sądu, dowody uznane za wiarygodne, w opisanej konfiguracji tworzą łańcuch dowodów i pozwalają na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczającym

dla wyrokowania w sprawie, przy wysnuwaniu wniosków zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych na doświadczeniu życiowym.

Sąd pominął w pozostałym zakresie przywołane dowody osobowe oraz dowody ze złożonych dokumentów, jak również nie przeprowadził dalszych, wnioskowanych dowodów z uwagi na zbędność dla rozstrzygnięcia sprawy, nieprzydatność dla udowodnienia okoliczności objętych tezami dowodowymi poszczególnych wniosków dowodowych, czy też brak związku okoliczności podlegających dowodzeniu z istotnymi faktami podstawy powództwa, mając na względzie dyspozycję art. 6 k.p.c. w zw. z art. 217 § 1 k.p.c.

Ponadto przedłożone w sprawie opinie prywatne sąd potraktował wyłącznie jako uzupełnienie stanowisk stron.

Sąd zważył:

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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.

Art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji 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 wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych

typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1, uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. (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, według klauzuli generalnej z art. 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodenia przedsiębiorcy. Regulacja zawarta w tym przepisie przyjmuje postać ogólnej formuły. Status osób nakłanianych do wskazanych w niej czynów pozostaje bowiem w znacznym stopniu obojętny, skoro ustawa mówi o nakłanianiu klientów przedsiębiorcy lub innych osób. Istotne jest jedynie to, aby pozostawały one partnerami umownymi przedsiębiorcy, przy czym bez znaczenia jest typ zawartej umowy. Przepis ten swoim zakresem podmiotowym obejmuje osoby związane z przedsiębiorcą umowami dostawy, kontrahentów, wykonawców, czy też podwykonawców. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 25 października 2006, I ACa 947/06) Spektrum ingerencji w cudze stosunki jest szersze niż w przypadku ust. 1, które przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, mogą być uznane za przejaw nierzetelnej rywalizacji gospodarczej. W rachubę wchodzi zatem już nie tylko nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonania, ale również namawianie do rozwiązania zawartych umów. W konsekwencji czynowi nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w ust. 2 nadano znacznie większą rozpiętość przedmiotową aniżeli temu opisanemu w ust. 1 przepisu.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wskazany czyn ma charakter ukierunkowany, gdyż zmierza do przysporzenia korzyści sobie, osobom trzecim lub do wyrządzenia szkody przedsiębiorcy. Przy czym korzyść może być zarówno majątkowa,

polegająca na przejęciu pracownika bądź niemajątkowa, polegająca na utracie renomy przez przedsiębiorcę. Sąd pragnie przy tym zauważyć, że działanie „w celu” nie oznacza wcale, że cel musi być zrealizowany, zastosowane sformułowanie wskazuje jedynie na istnienie złego zamiaru i działania kierunkowego.

Należy podkreślić, że na płaszczyźnie działań konkurencyjnych o nadużyciu prawa oraz czynie nieuczciwej konkurencji można mówić, gdy konkurent podejmie działania wprowadzające w błąd klientów w celu wykorzystania cudzej renomy lub jej dyskredytacji, poprzez stosowanie sprzecznych z prawem nacisków lub zachęt. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2008 r. I ACa 1467/07)

Dobrem chronionym przez art. 12 u.z.n.k. ustawodawca uczynił trwałość stosunków umownych, zakazując nakłaniania do rozwiązania umów osób świadczących na rzecz przedsiębiorcy pracę (ust. 1) oraz kontrahentów (ust.2).

Sąd stwierdził, że pozwana nakłaniając kontrahentów powódki, a takim był bez wątpienia M.R. oraz J. P. , do rozwiązania umowy powódką, działała na jej szkodę, co wyczerpuje przesłanki z art. 12 ust. 2 cyt. ustawy. Zdaniem sądu wynika to jasno z zeznań świadków: M.C., A. O., M. R., J. P. oraz zapisu poczty elektronicznej pracownika spółki K.. Również A. T. w swoich zeznaniach potwierdziła, że pozwana zakończyła współpracę z firmą R. po uzyskaniu informacji, iż oferuje ona produkty powódki. Zdaniem sądu oczywiste jest, że tego typu działania pozwana podejmowała nie z racji tego, aby dbać o interes kontrahentów powódki, ale tylko i wyłącznie aby jej zaszkodzić, o czym może świadczyć fakt, że strony stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję na rynku systemów drzwi przesuwnych do szaf. W kontekście powyższego sąd uwzględnił roszczenie określone w pkt. I.2. pozwu.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o: osobach kierujących przedsiębiorstwem; wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach; stosowanych cenach; sytuacji gospodarczej lub prawnej. (ust. 2) Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się: nieprzystługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach

pracowników; nieprawdziwymi atestami; nierzetelnymi wynikami badań; nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług. (ust. 3)

Odnosząc się do zarzutu popełnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.z.n.k., należy wskazać, że dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego ww. przepisie, jest konieczne, aby działanie przedsiębiorcy spełniało łącznie następujące przesłanki: po pierwsze, działanie musi polegać na rozpowszechnianiu informacji; po drugie, informacje te mają być nieprawdziwe (fałszywe) lub wprowadzające w błąd; po trzecie, informacje muszą dotyczyć samego przedsiębiorcy, który je rozpowszechnia (naruszyciela), jego przedsiębiorstwa, towarów albo usług lub osoby innego przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwa, towarów lub usług; po czwarte, informacje mają być rozpowszechniane w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wskazane przesłanki mają charakter kumulatywny. W konsekwencji, brak realizacji chociażby jednej z tych przesłanek uniemożliwia kwalifikację określonego działania jako czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 14 u.z.n.k. Nie oznacza to, że działanie takie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. W dalszym ciągu zachodzi bowiem w takim przypadku możliwość jego kwalifikacji jako takiego na podstawie innych przepisów u.z.n.k., dotyczących nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji lub na podstawie klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Sąd doszedł do przekonania, że pozwana w 2014 r. rozpowszechniała nieprawdziwe wiadomości o powódce w celu wyrządzenia szkody. Pozwana w kierowanych do powódki, jak również jej kontrahentów pismach, zarzucała naruszenie przysługujących jej praw z rejestracji wzorów przemysłowych, niemniej jednak co nie uszło uwadze sądu w tym czasie powódce skutecznie przysługiwała wyłączność prawna na sporne wzory, zaś pozwana S. sp. z o.o. w Warszawie nie dochodziła ochrony prawnej na drodze sądowej bądź administracyjnej przez Urzędem Patentowym RP. Pozwana skierowała wnioski o unieważnienie praw z rejestracji dopiero po wytoczeniu powództwa przez G. sp. z o.o. S.K.A. w Pruszkowie, co stanowiło w ocenie sądu ewidentny przejaw odwetu ze strony pozwanej. Co więcej w kierowanych do kontrahentów powódki pismach, pozwana nie dowodziła zasadności wysuwanych przez nią twierdzeń oraz zarzutów. Nie przedstawiała jakiegokolwiek ekspertyzy, analizy porównawczej bądź opinii rzeczownika patentowego, które pozwoliłyby adresatom ocenić

słuszność tychże twierdzeń. Pozwana narzuciła własne arbitralne stanowisko, które podważyło wiarygodność rynkową powódki.

W związku z powyższym sąd uznał, że zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż pozwana rozpowszechniała nieprawdziwe wiadomości, o czym świadczą przedłożone przez powódkę pisma strony pozwanej adresowane do kontrahenta powódki R.J.R.; M. R. spółka jawna w Częstochowie oraz zeznania świadków. Wiadomości były nieprawdziwe bowiem powódce będącej licencjobiorcą skutecznie przysługiwała wyłączność prawna na zarejestrowane wzory przemysłowe, która nie została w owym czasie podważona przez pozwaną. Co więcej w ocenie sądu między wzorami/produktami stron nie zachodziło konfuzyjne podobieństwo uzasadniające kierowanie przez pozwaną wiadomości zawierających treści, które bezpośrednio godziły w interesy gospodarcze powódki oraz jej rzetelność rynkową.

Sąd pragnie zauważyć, że wbrew temu co twierdzi pozwana, zakres swobody twórczej w przypadku rączek drzwi przesuwnych jest ograniczony względami ergonomicznymi oraz estetycznymi. Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że na rynku dostępne są rączki do szaf z różnymi systemami drzwiowymi, tj. przesuwными, składanymi, uchylnymi oraz wiszącymi, a co za tym idzie każdy z tych typów drzwi mocowany jest za pomocą odpowiednich rączek, których kształt zdeterminowany jest rodzajem drzwi, do których rączka będzie używana. W konsekwencji rączki używane do drzwi zawsze będą mieć podobny kształt, bowiem muszą spełniać stawiane im wymogi funkcjonalne. Natomiast o indywidualnym charakterze wzorów charakteryzujących się tożsamą funkcjonalnością, świadczą drobne detale dostrzegalne przez zorientowanego użytkownika. W ocenie sądu, w przedmiotowej sprawie takimi detalami są: sposób układania się szczotki odbojowej, kształt pochylenia rączki, uszczelki przy szczotce odbojowej.

Pomiędzy profilami stron F. i N., pomimo podobnego kształtu, zachodzą przede drobne różnice w wyprofilowaniu kształtu rączki, które jednak zasadniczo wpływają na sposób rozkładu światłocienia w powierzchni pochwytywowej rączki, wynikający m.in. z kąta nachylenia rączki zamontowanej w drzwiach szafy. W przypadku produktu powódki brak jest ponadto załamania, zastosowanego we wzorze pozwanej, które

powoduje inne efekty świetlne zarówno na powierzchni rączki jak i szklanym wypełnieniu drzwi przesuwnych. Ponadto w przypadku wzoru pozwanej część eksponowana składa się z dwóch powierzchni, odciętych niewidocznym wklęsłym łukiem, zaś część pochwykowa we wzorze powódki stanowi jedną gładką wklęsłowypukłą powierzchnię. Co więcej, szczelina na włosie we wzorze powódki jest szersza niż analogiczna przerwa we wzorze pozwanej.

Odnosząc się z kolei do profili F. i E., należy zauważyć że zasadniczą różnicą występującą w przypadku obu rączek jest wielkość powierzchni pochytovej rączek. W przypadku rączki pozwanej powierzchnia ta zajmuje 75% całej powierzchni rączki, zaś powierzchnia poziomowa około 25%, natomiast proporcje pomiędzy powierzchnią poziomą a powierzchnią pionową rączki powódki należy określić w proporcji 50:50. Należy zgodzić się z twierdzeniami powódki, że różnice te powodują zupełnie odmienny układ światłocienia w produktach stron oraz wpływają na chwytliwość rączek. Ponadto w przypadku rączki pozwanej szczotka odbojowa jest naklejana, zaś w przypadku rączki powódki szczotka ta jest wsuwana w specjalnie przygotowaną szczelinę.

W ocenie sądu wskazane różnice, wynikające m.in. z innych rozwiązań technicznych, zastosowanych w spornych wzorach stron, świadczą o tym, iż wzory te nie są do siebie na tyle podobne, że mogą powodować ryzyko konfuzji. Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest osoba zajmująca się montażem szaf, ocenie pod kątem podobieństwa podlega nie tylko części pochwykowa, ale również płaszczyzna boczna listy, na której umiejscowiona jest szczotka odbojowa oraz część wewnętrzna, determinująca właściwości materiału, który może zostać zamontowany jako wypełnienie. W czasie zakupu, przedmiotowe wzory są widoczne z każdej strony, zaś każda płaszczyzna badana jest wnikliwie przez kupującego (mającego rozeznanie w produktach oferowanych na rynku akcesoriów meblowych), który odróżni bez najmniejszego trudu produkty pozwanej od produktów powódki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Odnosząc się do roszczenia publikacyjnego, sąd doszedł do przekonania, że forma, treść, jak również zwięzłość informacji o orzeczeniu

zaproponowana przez sąd w punkcie 1 wyroku, podyktowana jest względami praktycznymi. Konkretyzując, z doświadczenia sądu wynika, iż wyłącznie nierozbudowane, lecz treściwe informacje mogą zainteresować potencjalnego adresata. Ponadto sąd uznał, że dla usunięcia skutków naruszeń wystarczające jest jednorazowe przesłanie oświadczenia do powódki, która uprawniona będzie do przedstawiania go swoim kontrahentom, jak również umieszczenie oświadczenia na stronie pozwanej na okres jednego miesiąca. W ocenie sądu brak jest potrzeby kilkukrotnej publikacji tego samego ogłoszenia.

Roszczenie o złożenie oświadczenia pełni funkcję informacyjną i kompensacyjną. W przedmiotowej sytuacji umieszczenie informacji na stronie internetowej pozwanej, służące poinformowaniu partnerów gospodarczych oraz podmiotów zainteresowanych ofertą pozwanej, o nieprawdziwości szerzonych przez nią wiadomości wydaje się konieczne w prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej. Utrata zaufania kontrahentów powódki spowodowana niedozwolonymi praktykami nieuczciwej konkurencji, stosowanymi przez pozwaną, niewątpliwie osłabia pozycję powódki na rynku.

Sąd uznał także za zasadne żądanie zapłaty pokutnego. Przepis art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. stanowi, że przedsiębiorca, którego interes został naruszony może żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury (...) lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny pełni rolę swego rodzaju kary cywilnej. W swoim założeniu ma przede wszystkim stanowić formę represji, ukarania sprawcy zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji. (*Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji*, druk sejmowy nr 1235) Nie ulega więc wątpliwości, że ma ono charakter *stricte* penalny, gdyż nie zmierza do wyrównania straty poniesionej przez poszkodowanego przedsiębiorcę. Pokutne pozwala na osiągnięcie celów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wyrażają się zarówno w sankcyjnym, jak i represyjnym charakterze regulacji. Przesłanką dochodzenia roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. jest wina sprawcy czynu, niezależnie od jej stopnia. Niski stopień winy, zwłaszcza wina nieumyślna, powinien bezpośrednio wpływać na wysokości zasądzanej kwoty, która powinna być

odpowiednia. Wśród kryteriów, znajdujących zastosowanie do oceny jej adekwatności wymienić należy: rozmiar i częstotliwość naruszeń, krąg adresatów czynu, sposób działania sprawcy, rodzaj interesów, których dotyczyło naruszenie. (m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11/12/ 2008 r., sygn. akt I ACa 565/08, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 4/7/2007 r., sygn. akt I ACa 400/07). Ze względu na pewne podobieństwo do instytucji zadośćuczynienia uregulowanej art. 448 k.c., przy ocenie, czy żądana kwota pokutnego jest odpowiednia, można wykorzystać posiłkowo dyrektywy wypracowane w doktrynie i orzecznictwie na tle tego przepisu. W szczególności wysokość zasądzanej kwoty może być uzależniona od stopnia winy sprawcy, rozmiaru i intensywności krzywdy, postaci i zakresu negatywnych konsekwencji wynikających z popełnionego czynu. (E. Wojcieszko-Głuszko, *Tajemnica...*, s. 134 [w:] red. M. Sieradzka, M. Zdyb, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz*, teza 53 i nast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011). Jak trafnie podnosi się w doktrynie, użyte w art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. sformułowanie: *zasądzenie (...) na określony cel społeczny* jest nieprecyzyjne. Zasadzenie świadczenia może nastąpić wyłącznie na rzecz ściśle określonego podmiotu prawa, posiadającego zdolność procesową, umożliwiającą mu działanie w postępowaniu egzekucyjnym. Beneficjentami mogą zatem być rozmaite stowarzyszenia, fundacje, ale również spółki prawa handlowego i osoby fizyczne spełniające określone kryteria. Jeżeli beneficjent roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. prowadzi także działalność wykraczającą poza cele społeczne wskazane w tym przepisie, zwłaszcza działalność gospodarczą, zasądzoną kwotę ma obowiązek wykorzystać wyłącznie na cele wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 6 *in fine* u.z.n.k. (red. M. Sieradzka, M. Zdyb, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz*, teza 53 i nast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011)

Rozważając zasadność zasądzenia żądanej kwoty 25.000 zł sąd doszedł do przekonania, że suma ta nie jest zawyżona w szczególności ze względu na stopień winy sprawcy. W ocenie sądu pozwana umyślnie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji polegających m.in. na świadomym kierowaniu do kontrahentów powódki nieprawdziwych informacji, naruszając tym samym interesy gospodarcze powódki i w konsekwencji narażając ją na poważne straty finansowe i utratę zaufania. Pozwana podjęła zamierzone działanie sprzeczne z prawem, wbrew obowiązкови powstrzymania się od takiego działania i przewidując skutek w postaci szkody dla konkurenta. Jednocześnie dobra, które zostało naruszone korzystają z priorytetowej ochrony na

gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Te dwie przesłanki są wystarczające do stwierdzenia, że kwota 25.000 zł przeznaczona na cel społeczny nie może być oceniona jako zawyżona. W ocenie sądu wysokość zasądzonej kwoty jest adekwatna do stopnia zawinienia i wystarczająca by spełniła rolę dolegliwości, której poniesienie zapobiegnie popełnianiu tego rodzaju czynów w przyszłości.

Ingerencja sądu w treść żądań, przez sformułowanie nakazów w sposób odmienny od powództwa, jednak bez wykraczania poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

Oдноśnie powództwa wzajemnego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., czyn nieuczciwej konkurencji stanowi naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ust. 2 wyłącza spod zakazu naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli przy tym naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. *Gotowy produkt* to wytwór w ostatecznej postaci, będący samodzielnym przedmiotem obrotu, w tym również opakowanie, o ile jego trójwymiarowa forma jest oddzielona od zawartości. Zakaz obejmuje zarówno naśladownictwo niewolnicze, jak i takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 V 2006 r. sygn. akt I ACa 1449/05) *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 lipca 2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54*). Samo naśladownictwo nie jest więc zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz

naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłyby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałyby lub co najmniej utrudniały 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, nie korzystającego 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 należycie 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 naśladowczego 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)

Zarzucając powódce głównej/pozwanej wzajemnej dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., pozwana główna/powódka wzajemna powinna była udowodnić, że:

1. powódka kopiuje zewnętrzną postać jej produktu, mającego pierwszeństwo na rynku (które także wymaga dowodu, np. przedstawienia katalogów, czy innych materiałów reklamowych obrazujących kształt produktu, opatrzonych datą – na tle oferty rynkowej),
2. czyni to za pomocą technicznych środków reprodukcji,
3. a skopiowany zewnętrzny wygląd produktu może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

W ocenie sądu, zaoferowany mu materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, że spółce S. przysługuje pierwszeństwo wytwarzania produktów o określonym wyglądzie, które są kopiowane i wprowadzane do obrotu przez powódkę, co wywołuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Sąd podziela stanowisko powódki, zarzucającej, że pozwanej nie służy ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, której domaga się w tym postępowaniu. Wnosząc o ochronę jej interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji, których względem niej dopuszczać się ma G.sp. z o.o. S.K.A w Pruszkowie, spółka S. nie wskazywała na swoje pierwszeństwo. Nie wynika ono w żadnym razie z materiału dowodowego (katalogi, faktury, wydruki ze stron internetowych, zeznania świadków). Ponadto pozwana pomimo przytoczenia twierdzeń nie dowiodła, że zdarzały się przypadki wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości producenta rączek systemów drzwi przesuwnych, wręcz przeciwnie postępowanie dowodowe dowiodło, że produkty stron są rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów, którzy z uwagi na znajomość rynku akcesoriów meblowych i oferowanych nań produktów pozostają w świadomości, które określone wyroby należą do domeny konkretnego przedsiębiorcy. Teoretyczne rozważania o kopiowaniu produktów należy uznać za częściowo tylko przydatne, skoro zabrakło twierdzeń o okolicznościach faktycznych i dowodów na ich poparcie, odnoszących się do kwestii najistotniejszych dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., tj. określenia w czym konkretnie pozwana upatruje naruszenia jej interesu prawnego, wykazania pierwszeństwa rynkowego oraz nie samego kopiowania produktów lecz wynikającego z niego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Ostatecznie także pozwana nie dowiodła, że stan naruszenia trwa w dacie orzekania, bądź też istnieje realna groźba naruszenia jej interesów gospodarczych w przyszłości. Sąd pragnie również zauważyć, że posiadanie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych nie zapewnia uprawnionemu automatycznej ochrony przed kopiowaniem produktu, w którym zostały one zawarte lub zastosowane.

Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 13 podlegają zatem oddaleniu jako niezasadne.

W odniesieniu do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1). Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i

art. 84).

Wyłącznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85 rozporządzenia. Dopiero w efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1)

W razie rejestracji w OHIM, wzór podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, o ile spełnia przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie w sposób jasny podaje zakres praw z rejestracji. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do

zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony wzoru określają cechy zewnętrzne ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie takie cechy, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*) Zakres ten będzie zdecydowanie większy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany jego funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór Wspólnoty ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od

wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuły) Dokonując oceny Sąd musi zatem rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*)

Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M.Poźniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak 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)

*Wymóg, by był to użytkownik zorientowany, wskazuje na konieczność ograniczenia kręgu użytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrażenia. To zorientowanie powinno być zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegającym na świadomości różnej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiłku, a w efekcie skłonności do wyboru określonego produktu ze względu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność* (...) s.45-50)*

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański *Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych. nr 12/2005 s.30-37*) Inny pogląd prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (*Zdolność* [...] s.45-50) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak wyłącznie w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, móc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów używanych incydentalnie.

Rozważania sądu dotyczące różnic oraz braku podobieństwa pomiędzy wzorami stron należy odnieść również do roszczenia powódki wzajemnej sformułowanego w oparciu o przepisy rozporządzenia oraz przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, tym bardziej, że wspólnotowy wzór zarejestrowany na rzecz spółki S. pod numerem 002311902-0006 tożsamy jest z krajowym wzorem przemysłowym nr 19636 zarejestrowanym również na rzecz pozwanej przed Urzędem Patentowym RP.

Wobec powyższego sąd oddalił powództwo wzajemne jako nieusprawiedliwione.

O kosztach postępowania sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ zaledwie niewielkiej części swojego roszczenia.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (§ 11 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł do 50.000 zł stawki minimalne wynoszą 2.400 zł. (§ 6 pkt 5)

W rozliczeniu kosztów sąd uwzględnił: opłatę od pozwu (1850 zł), koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości (2 400 zł w sprawie z powództwa głównego i 840 zł w sprawie z powództwa wzajemnego) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł.