



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2017 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie**

**XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego (...) **S.A. z siedzibą w O.**

przeciwko (...) **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółce komandytowej z siedzibą w W.**

o ochronę praw do wzorów wspólnotowych, majątkowych praw autorskich oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

i z powództwa wzajemnego (...) **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółki komandytowej z siedzibą w W.**

przeciwko (...) **S.A. z siedzibą w O.**

o unieważnienie

#### **I. z powództwa głównego:**

1. nakazuje (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w W. zaprzestanie dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na korzystaniu z gotowego efektu pracy swojej konkurentki rynkowej (...) S.A. z siedzibą w O., żerowaniu na jej renomie, popularności i znajomości mebli z grupy „Snow” wśród odbiorców, to jest zaniechanie: wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu,

wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania mebli z grupy „White” i „Twin”, to jest:



a. szafki RTV o wyglądzie



b. komody o wyglądzie



c. komody o wyglądzie



d. kredensu o wyglądzie



e. witryny o wyglądzie



f. regału o wyglądzie



g. witryny o wyglądzie



h. szafy dwudrzwiowej o wyglądzie



i. ławy o wyglądzie



j. biurka o wyglądzie



aa. szafki RTV o wyglądzie



bb. komody o wyglądzie



cc. komody o wyglądzie



dd. kredensu o wyglądzie



ee. witryny o wyglądzie



ff. regału o wyglądzie



gg. witryny o wyglądzie



hh. szafy dwudrzwiowej o wyglądzie



ii. ławy o wyglądzie



jj. biurka o wyglądzie

niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

**2.** nakazuje pozwanej usunięcie skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez wycofanie z obrotu (ze wszystkich rynków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które meble z grupy „White” i „Twin” zostały wprowadzone), a następnie zniszczenie, na koszt pozwanej, stanowiących jej własność, mebli z grupy „White” i „Twin”, o których mowa w pkt. 1, nie wyłączając mebli składowanych przez pozwaną, a także wszystkich półproduktów tych mebli i elementów służących do ich montażu;

**3.** nakazuje pozwanej usunięcie skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez opublikowanie w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na koszt pozwanej: w czasopiśmie branżowym „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie oraz na stronie internetowej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na jej głównej stronie, oświadczenia, zredagowanego czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 standardowych jednostek wielkości czcionki, w ramce o rozmiarach co najmniej 15 cm długości i 15 cm szerokości (przy czym w przypadku oświadczenia na stronie internetowej, powinno ono przybrać postać tzw. to player – box/ramka wprowadzająca o wielkości co najmniej 834 na 800 pikseli, czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 pikseli, a oświadczenie to powinno być utrzymywane nieprzerwanie na tej stronie internetowej przez okres co najmniej 90 dni od dnia jego opublikowania), o treści: „W imieniu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. oświadczamy, że produkując, reklamując i wprowadzając do obrotu system mebli „WHITE” i „TWIN”, spółka (...) dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji wobec (...) S.A. z siedzibą w O. Za zaistniałą sytuację przepraszamy zarówno (...) S.A., jak i Jej Klientów oraz Partnerów handlowych. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”;

**4.** oddala powództwo w pozostałej części;

**5.** zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w O. kwotę 15.263,10 (piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 10/100) złote tytułem zwrotu kosztów procesu.

**II. z powództwa wzajemnego:**

1. odrzuca pozew o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 001384002-0034;
2. oddala powództwo w pozostałej części;
3. zwraca (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w W. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem nienależnej opłaty uiszczonej w dniu 6 czerwca 2016 r., a zaksięgowanej pod poz. (...);
4. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w O. kwotę 1.680 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE

23 lutego 2016 r. (...) S.A. z siedzibą w O. wniosła o:

1. nakazanie (>>>) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W. zaprzestania naruszania praw z zarejestrowanych na jej rzecz wzorów wspólnotowych o numerach: 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033, 001384002-0034, 001384002-0072, a także z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White”, tj. w szczególności: szafki RTV o symbolu WH1, komody o symbolu WH2, komody o symbolu WH3, kredensu o symbolu WH4, witryny o symbolu WH5, regału L/P o symbolu WH6, witryny L/P o symbolu WH7, półki wiszącej o symbolu WH8, szafy dwudrzwiowej o symbolu WH9, ławy o symbolu WH10, stołu rozkładanego o symbolu WH 11, biurka o symbolu WH12
  2. nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania jej majątkowych praw autorskich do mebli z grupy „Snow”: szafki RTV o symbolu SNWT12, komody o symbolu SNWK22, komody o symbolu SNWK23, komody o symbolu SNWK26, komody o symbolu SNWK36, szafki o symbolu SNWK521, witryny o symbolu SNWV521, biurka o symbolu SNWB21, półki o symbolu SNWB01, regału o symbolu SNWR72, witryny o symbolu SNWY712, witryny o symbolu SNWV711, szafy ubraniowej o symbolu SNWS82, szafy ubraniowej o symbolu SNWS83, szafy ubraniowej o symbolu SNWS84, komody wewnętrznej szafy o symbolu SNWK83, szafki nocnej o symbolu SNWK02, łóżka młodzieżowego o symbolu SNWL09, łóżka o symbolu SNWL14, szuflady do łóżka o symbolu SNWL01, szuflady do łóżka o symbolu SNWL02, stolika okolicznościowego o symbolu SVOT22-Z12M, stołu rozkładanego o symbolu EST42-C50,
- poprzez nakazanie zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White”, o których mowa w pkt. 1.



**3.** nakazanie pozwanej zaprzestania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji względem powódki, poprzez nakazanie zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White”, o których mowa w pkt. 1.

**4.** nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw z zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych, autorskich praw majątkowych, a także skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa odpowiednio w punktach 1.- 3., poprzez wycofanie z obrotu (ze wszystkich rynków, na które meble z grupy „White” zostały wprowadzone), a następnie zniszczenie, na koszt pozwanej, wszystkich postaci mebli z grupy „White”, o których mowa w pkt. 1., nie wyłączając wszystkich postaci tych mebli składowanych przez pozwaną, a także nie wyłączając wszystkich półproduktów tych mebli oraz wszystkich elementów służących do ich montażu

**5.** nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia majątkowych praw autorskich, a także skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa odpowiednio w punktach 2., 3., poprzez opublikowanie, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na koszt pozwanej:

1. w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie,
2. w czasopiśmie branżowym „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie oraz
3. na stronie internetowej pozwanej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na jej głównej stronie, oświadczenia zredagowanego czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 standardowych jednostek wielkości czcionki, w ramce o rozmiarach co najmniej 15 cm długości i 15 cm szerokości (przy czym w przypadku oświadczenia na ww. stronie internetowej powinno ono być nieprzerwanie utrzymywane przez okres co najmniej 90 dni od dnia jego opublikowania), o treści: „W imieniu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. oświadczamy, że produkując, reklamując i wprowadzając do obrotu produkty w postaci systemu mebli „WHITE”, spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. naruszyła prawa z wzorów wspólnotowych, autorskie prawa majątkowe oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji wobec spółki (...) S.A. z siedzibą w O. Za zaistniałą sytuację przepraszamy zarówno spółkę (...) S.A., jak i Jej Klientów oraz Partnerów handlowych. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”

**6.** nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw z niezarejestrowanych i zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych, a także skutków naruszenia majątkowych praw autorskich, o których mowa odpowiednio w pkt. od I do II, poprzez podanie do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na koszt pozwanej:

1. w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie
  2. w czasopiśmie branżowym „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie oraz
  3. na stronie internetowej pozwanej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na jej głównej stronie
- całości orzeczenia, zredagowanego czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 standardowych jednostek wielkości czcionki, w ramce o rozmiarach co najmniej 15 cm długości i 15 cm szerokości (przy czym w przypadku publikacji treści orzeczenia na ww. stronie internetowej, powinna ona być nieprzerwanie utrzymywana przez okres co najmniej 90 dni od dnia jego opublikowania)

**7.** zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów postępowania (w tym postępowania zabezpieczającego).

(...) zażądała także zabezpieczenia roszczeń z pkt. 1-4 pozwu, poprzez:

a. zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach wszelkich postaci gotowych produktów oraz półproduktów wszystkich mebli z systemu „White”

b. zajęcie we wszelkich magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach, do których pozwana posiada tytuł prawny, wszelkich gotowych produktów oraz półproduktów wszystkich mebli z systemu „White”, a także wszelkich elementów składowych służących do ich montażu.



Wniosła o zobowiązanie spółki (...) do przedłożenia do dyspozycji sądu ksiąg handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji, w tym faktur VAT oraz zamówień, wykazujących rozmiar sprzedaży i przychodów ze sprzedaży wszystkich mebli z systemu „White” (w szczególności ilość wyprodukowanych, zbytych i zamówionych mebli z systemu „White” oraz cen uiszczonych za te towary), i to zarówno kontrahentom krajowym, jak i zagranicznym (nie wyłączając podania firm [nazw] i adresów dystrybutorów oraz odbiorców hurtowych i detalicznych mebli z systemu „White”) za okres od momentu wprowadzenia do obrotu tych produktów do dnia udzielenia zabezpieczenia. (k.2-886)

Postanowieniem z 15 kwietnia 2016 r. Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania praw z zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych o numerach: 001384002-0027, -0028, -0029, -0030, -0031, -0032, -0033, -0034, -0072, a także z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White”, tj. w szczególności następujących mebli: szafki RTV o symbolu WH1, komody o symbolu WH2, komody o symbolu WH3, kredensu o symbolu WH4, witryny o symbolu WH5, regału L/P o symbolu WH6, witryny L/P o symbolu WH7, półki wiszącej o symbolu WH8, szafy dwurzędowej o symbolu WH9, ławy o symbolu WH10, stołu rozkładanego o symbolu WH11, biurka o symbolu WH12

2. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych, autorskich praw majątkowych, a także skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-3, poprzez wycofanie z obrotu (ze wszystkich rynków, na które meble z grupy „White” zostały wprowadzone), a następnie zniszczenie, na koszt pozwanej wszystkich postaci mebli z grupy „White”, o których mowa w pkt 1., nie wyłączając wszystkich postaci tych mebli składowanych przez pozwaną, a także nie wyłączając wszystkich półproduktów tych mebli oraz wszystkich elementów służących do ich montażu, poprzez:

a. zakazanie pozwanej – na czas trwania postępowania - wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach gotowych produktów oraz półproduktów mebli z systemu „White” inkorporujących wzory wspólnotowe powódki, tj.;

001384002-0027:  , 001384002-0028:  ,

001384002-0029:  , 001384002-0030:  ,

001384002-0031:  , 001384002-0032:  ,

001384002-0033:  , 001384002-0034:  ;

**b. zajęcie** – na czas trwania postępowania - we wszelkich magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach, do których pozwana posiada tytuł prawny, stanowiących własność pozwanej i pozostających w jej dyspozycji, gotowych produktów oraz półproduktów mebli z systemu „White”, a także wszelkich elementów składowych służących do ich montażu, inkorporujących wzory wspólnotowe powódki wymienione w pkt 1a. (k.887-913)

6 września 2016 r. Sąd odrzucił zażalenie spółki (...) od postanowienia wydanego 15 kwietnia 2016 r. (k.2297-2298) Zażalenie pozwanej głównej/powódki wzajemnej od tego postanowienia zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 23 listopada 2016 r. (sygn. akt I ACz 2202/16, k.2367-2370)

9 maja 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli L.Ż. dokonała zabezpieczenia gotowych mebli z serii „White” i ich półproduktów. (sygn. akt Km (...) k.1738-1746)

Postanowieniem z 8 sierpnia 2016 r. Sąd oddalił wniosek (...) S.A. o zobowiązanie spółki (...) do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów. (k.2247)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Złożyła pozew wzajemny, żądając unieważnienia wzorów

wspólnotowych nr: 001384002-027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033, 001384002-0072 z uwagi na brak nowości i indywidualnego charakteru. (k.1001-1041) O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). (k.2342)

Odpowiedź na pozew główny została zwrócona z uwagi na uchybienie przez spółkę (...) terminowi wyznaczonemu do jej wniesienia. Sąd oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew. (k.1001-1041, 2248)

Pomimo wniesienia pozwu wzajemnego, spółka (...) zainicjowała przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności wszystkich spornych wzorów wspólnotowych, zarzucając brak nowości i indywidualnego charakteru. (k.1067-1076) EUIPO zawiesił postępowania w sprawach dotyczących wzorów o numerach 001384002-0028, 01384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0033, ale także to dotyczące wzoru nr 001384002-0034 do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd. (k.2518-2530)

Wzór wspólnotowy zarejestrowany pod nr 001384002-0034 nie był przedmiotem pozwu wzajemnego, w toku postępowania pełnomocnik spółki (...) żądał jednak stwierdzenia przez Sąd jego nieważności. Ze względu na liczne uchybienia regułom procesu cywilnego po stronie pozwanej głównej/powódki wzajemnej i dość swobodne podejście do obowiązujących przepisów, **Sąd zdecydował rozstrzygnąć o tym żądaniu, odrzucając pozew wzajemny w odniesieniu do wzoru wspólnotowego pod nr 001384002-0034:**

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 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.), prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w postępowaniu w sprawie o unieważnienie, wywołanym:

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja EUIPO lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne. (art. 25 ust. 1c) Rozstrzygnięcie przez sąd o ważności wzoru warunkowane jest złożeniem pozwu wzajemnego w sprawie o naruszenie, na zasadach określonych przepisami prawa krajowego. Zgodnie zaś z art. 204 k.p.c., powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzecznie od wyroku zaocznego. (§ 1 zdanie drugie) Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego. (§ 3.)

Uchybienie wymogom cytowanego przepisu sprawia, że pozew wzajemny nie jest skutecznie wniesiony, a ponieważ droga sądowa rozpoznania żądania stwierdzenia nieważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, w innym trybie niż pozew wzajemny, jest niedopuszczalna, żądanie takie podlega odrzuceniu. (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 i art. 81d cyt. rozporządzenia)

(...) S.A. wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego, zaś na podstawie art. 193 § 1 k.p.c. dokonała przedmiotowej zmiany powództwa głównego, poprzez jego rozszerzenie. (k.1085-1840, 2547-2554) Po ostatecznym sprecyzowaniu żądań w piśmie procesowym z 11/08/2017 r. (k.2678-2696) wniosła o:

1. nakazanie spółce (...) zaprzestania naruszania praw z zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych o następujących numerach: 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033, 001384002-0034, 001384002-0072, a także z następujących niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, tj. wzorów inkorporowanych w serii mebli „Snow”, a mianowicie w następujących meblach:



a. szafce RTV (symbol: SNWT12, wymiary: szer.156 cm, wys.64 cm, gł.52 cm)

b. komodzie (symbol: SNWK36, wymiary: szer.171 cm, wys.109 cm, gł.41 cm)



c. szafce (symbol: SNWK521, wymiary: szer.101 cm, wys.154 cm, gł.41 cm)



d. witrynie (symbol: SNWV521, wymiary: szer.101 cm, wys.154 cm, gł.41 cm)



e. witrynie (symbol: SNWV712, wymiary: szer.61 cm, wys.199 cm, gł.41 cm)



f. witrynie (symbol: SNWV711, wymiary: szer.61 cm, wys.199 cm, gł.41 cm)



g. szafie ubraniowej (symbol: SNWS84, wymiary: szer.215 cm, wys.199 cm, gł.59 cm)



h. komodzie wewnętrznej szafy (symbol: SNWK83, wymiary: szer.51 cm, wys.78 cm, gł.40 cm)



i. łóżku (symbol: SNWL14, wymiary: szer.146 cm, wys.81 cm, gł.205 cm)



j. szufladzie do łóżka (symbol: SNWL01, wymiary: szer.199 cm, wys.19 cm, gł.68 cm)



k. szufladzie do łóżka (symbol: SNWL02, wymiary: szer.199 cm, wys.19 cm, gł.68 cm)



l. stoliku okolicznościowym (symbol: SVOT22-Z12M, wymiary: szer.120 cm, wys.43 cm, gł.75 cm)



poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladujących te wzory, w tym mebli naśladujących te wzory, w tym mebli z grupy „White” i „Twin”, tj. w szczególności następujących mebli:



- szafki RTV o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- komody o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- komody o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- kredensu o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- witryny o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- regału o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- witryny o wyglądzie przedstawionym na fotografii

- półki wiszącej o wyglądzie przedstawionym na fotografii







- szafy dwudrzwiowej o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- ławy o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- stołu rozkładanego o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- biurka o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- szafki RTV o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- komody o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- komody o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- kredensu o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- witryny o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- regału o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- witryny o wyglądzie przedstawionym na fotografii  
- półki wiszącej o wyglądzie przedstawionym na fotografii;



- szafy dwudrzwiowej o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- ławy o wyglądzie przedstawionym na fotografii  
- stołu rozkładanego o wyglądzie przedstawionym na fotografii



- biurka o wyglądzie przedstawionym na fotografii

oraz wszystkich postaci mebli naśladowujących formę, kształt i proporcje ww. wzorów, niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone.

Na wypadek uznania przez Sąd, że nie zachodzą podstawy do zakazania pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladowujących te wzory, pod względem ich formy, kształtu i proporcji niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, wniosła o zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladowujących formę, kształt i proporcje tych wzorów, których kolorystyka stanowi zestawienie dominującego jasnego koloru, w szczególności koloru białego, z innym kolorem lub kolorami;

2. nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania majątkowych praw autorskich powódki do następujących mebli z grupy „Snow”:

- 1) szafki RTV o symbolu SNWT12
- 2) komody o symbolu SNWK22
- 3) komody o symbolu SNWK23
- 4) komody o symbolu SNWK26
- 5) komody o symbolu SNWK36
- 6) szafki o symbolu SNWK521
- 7) witryny o symbolu SNWV521
- 8) biurka o symbolu SNWB21
- 9) półki o symbolu SNWB01
- 10) regału o symbolu SNWR72
- 11) witryny o symbolu SNWV712
- 12) witryny o symbolu SNWV711

- 13) szafy ubraniowej o symbolu SNWS82
- 14) szafy ubraniowej o symbolu SNWS83
- 15) szafy ubraniowej o symbolu SNWS84
- 16) komody wewnętrznej szafy o symbolu SNWK83
- 17) szafki nocnej o symbolu SNWK02
- 18) łóżka młodzieżowego o symbolu SNWL09
- 19) łóżka o symbolu SNWL14
- 20) szuflady do łóżka o symbolu SNWL01
- 21) szuflady do łóżka o symbolu SNWL02
- 22) stolika okolicznościowego o symbolu SVOT22-Z12M
- 23) stołu rozkładanego o symbolu EST42-C50,

poprzez nakazanie zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White” i „Twin”, o których mowa w pkt. 1. oraz wszystkich postaci mebli naśladujących formę, kształt i proporcje mebli z grupy „Snow” powódki, niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone.

Na wypadek uznania przez Sąd, że nie zachodzą podstawy do zakazania pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladujących te wzory, pod względem ich formy, kształtu i proporcji niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, wniosła o zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladujących formę, kształt i proporcje mebli grupy „Snow” powódki, których kolorystyka stanowi zestawienie dominującego jasnego koloru, w szczególności koloru białego, z innym kolorem lub kolorami;

**3. nakazanie pozwanej zaprzestania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 3 i art. 13 u.z.n.k., polegających między innymi na pasożytniczym działaniu pozwanej, jako uczestniczki tego samego rynku, tj. korzystaniu z gotowego efektu pracy swojej konkurentki handlowej, tj. powódki, polegającym na żerowaniu na jej renomie, popularności i znajomości mebli z grupy „Snow” wśród odbiorców**, poprzez nakazanie zaniechania wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli z grupy „White” i „Twin”, o których mowa w pkt. 1. oraz wszystkich postaci mebli naśladujących formę, kształt i proporcje mebli grupy „Snow” powódki niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone.

Na wypadek uznania przez Sąd, że nie zachodzą podstawy do zakazania pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu,

wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladujących te wzory, pod względem ich formy, kształtu i proporcji niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, wniosła o zakazanie pozwanej wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania wszystkich postaci mebli naśladujących formę, kształt i proporcje mebli grupy „Snow” powódki, których kolorystyka stanowi zestawienie dominującego jasnego koloru, w szczególności koloru białego, z innym kolorem lub kolorami;

4. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw z zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych, autorskich praw majątkowych, a także skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa odpowiednio w punktach 1-3, poprzez wycofanie z obrotu (ze wszystkich rynków, na które meble z grupy „White” i „Twin” zostały wprowadzone), a następnie zniszczenie, na koszt pozwanej, wszystkich postaci mebli z grupy „White” i „Twin”, o których mowa w pkt. 1, nie wyłączając wszystkich postaci tych mebli składowanych przez pozwaną, a także nie wyłączając wszystkich półproduktów tych mebli oraz wszystkich elementów służących do ich montażu;

5. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw autorskich, a także skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w pozwie, jak również w niniejszym piśmie procesowym, poprzez opublikowanie w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na koszt pozwanej:

1) w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie

2) w czasopiśmie branżowym „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie

oraz

3) na stronie internetowej pozwanej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na jej głównej stronie oświadczenia, zredagowanego czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 standardowych jednostek wielkości czcionki, w ramce o rozmiarach co najmniej 15 cm długości i 15 cm szerokości (przy czym w przypadku oświadczenia na ww. stronie internetowej, oświadczenie to powinno przybrać postać tzw. to player – box/ramka wprowadzająca o wielkości co najmniej 834 na 800 pikseli, czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 pikseli, a oświadczenie to powinno być utrzymywane nieprzerwanie na tej stronie internetowej przez okres co najmniej 90 dni od dnia jego opublikowania), o treści: „W imieniu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. oświadczamy, że produkując, reklamując i wprowadzając do obrotu produkty w postaci systemu mebli „WHITE” i „TWIN”, spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. naruszyła prawa z wzorów wspólnotowych, autorskie prawa majątkowe oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji wobec spółki (...) S.A. z siedzibą w O. Za zaistniałą sytuację przepraszamy zarówno spółkę (...) S.A., jak i Jej Klientów oraz Partnerów handlowych. „(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”;

6. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw z niezarejestrowanych i zarejestrowanych na rzecz powódki wzorów wspólnotowych, a także skutków naruszenia majątkowych praw autorskich, o których mowa w pozwie, a także w niniejszym piśmie procesowym, poprzez podanie do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie, w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w części uwzględniającej żądania powódki, na koszt pozwanej:

1) w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)” na jego pierwszej lub trzeciej stronie

2) w czasopiśmie branżowym „(...) na jego pierwszej lub trzeciej stronie

oraz

3) na stronie internetowej pozwanej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na jej głównej stronie,

całości orzeczenia w sprawie niniejszej, zredagowanego czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 standardowych jednostek wielkości czcionki, w ramce o rozmiarach co najmniej 15 cm długości i 15 cm szerokości (przy czym w przypadku publikacji treści orzeczenia na ww. stronie internetowej, oświadczenie to powinno przybrać postać tzw. to player – box/ramka wprowadzająca o wielkości co najmniej 834 na 800 pikseli, czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 18 pikseli, a oświadczenie to powinno być utrzymywane nieprzerwanie na tej stronie internetowej przez okres co najmniej 90 dni od dnia jego opublikowania).

Na wypadek uznania przez Sąd, że nie zachodzą podstawy do publikacji całości orzeczenia, powódka wniosła o nakazanie publikacji części orzeczenia albo informacji o tym orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym powyżej lub w sposób i w zakresie określonym przez tut. Sąd. (k.2678-2697)

Pozwana główna konsekwentnie żądała oddalenia zmienionego (rozszerzonego) powództwa głównego. (k.1853-2242, 2704-2727, 2748-2755)

W dniu 29 maja 2017 r. zmieniony skład sądu postanowił o pominięciu wszystkich czynności procesowych dokonanych przez rzecznika patentowego T.W. w imieniu pozwanej głównej spółki (...), w zakresie w jakim odnosiły się one do roszczeń (...) S.A. wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych. (k.2545)

Sąd miał na względzie, że ten pełnomocnik pozwanej głównej/powódki wzajemnej jest uprawniony do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym wyłącznie w sprawach własności przemysłowej (z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i karnym skarbowym). Wynika to wprost z przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z 11/04/2001 r. o rzecznikach patentowych. Pojęcie „spraw własności przemysłowej” zdefiniowane zostało w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy i rozumie się przez nie:

a. uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,

b. zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Nie obejmuje ono praw autorskich i pokrewnych, które – wraz z własnością przemysłową – składają się na prawo własności intelektualnej. Takie rozróżnienie stanowi jedną z podstawowych zasad, nie budząc dotąd żadnych kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie ani wątpliwości interpretacyjnych.

Rzecznik patentowy T.W. przypisuje sobie uprawnienia do reprezentowania strony przed sądem, powołując się na praktykę sądową i uchwałę Sądu Najwyższego z 27/07/2017 r. (III CZP 26/17). Nie ulega wątpliwości, że uchwała ta nie ma mocy wiążącej sądy orzekające w innych sprawach, poza tą, w której została wydana. Przeciwno uznaniu jej za słuszną przemawiają motywy sprzeczne z

brzmieniem ustawy o rzecznikach patentowych i podstawowymi zasadami prawa własności intelektualnej (istnienia tego pojęcia, różnego od własności przemysłowej Sąd Najwyższy zdaje się w ogóle nie dostrzegać). Za ograniczeniem kompetencji rzeczników patentowych przemawia natomiast *ratio legis* ustawy i ich ścisła specjalizacja koncentrująca się na takich przedmiotach własności, które mają w dużej mierze naturę techniczną. Aby wykonywać zawód rzecznika patentowego nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego, a przygotowanie zawodowe (aplikacja rzecznikowska) obejmuje wyłącznie podstawowe aspekty prawa autorskiego, w takim zakresie w jakim łączą się one z prawami formalnymi lub regułami konkurencji.

Zarówno zapisy ustawowe, jak i brak przygotowania rzecznika patentowego o wykształceniu technicznym sprzeciwiają się przyznaniu mu uprawnień do reprezentowania strony w postępowaniu sądowym tam, gdzie przedmiotem sporu są autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe. Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że rzecznicy patentowi bez wykształcenia prawniczego mają zasadnicze problemy z procedurą cywilną. Ich kompetencje powinny być więc określane nie w sposób „elastyczny”, ale ścisły także dla dobra stron, które reprezentują jako pełnomocnicy profesjonalni. Przyjęcie przez sąd roli doradcy lub pomocnika takich stron byłoby sprzeczne z zasadą równości procesowej.

Poza krytyczną oceną tezy wyrażonej przez Sąd Najwyższy w uchwale z 27/07/2017 r. należy zauważyć, że odmienny pogląd sądu orzekającego w innej sprawie może skutkować nieważnością postępowania. Nade wszystko należy wskazać, że uchwała, na którą powołuje się pełnomocnik spółki (...) nie może mieć zastosowania w tym postępowaniu, (...) S.A. zgłasza bowiem roszczenia wynikające z naruszenia autorskich praw majątkowych w kumulacji z innymi prawami własności przemysłowej i nieuczciwą konkurencją, ale także oparte wyłącznie na podstawie art. 79 pr.autor. (pkt 2 pozwu)

#### **Sąd ustalił, że:**

(...) S.A. z siedzibą w O. jest jednym z największych i najbardziej znanych w Europie producentów mebli do samodzielnego montażu. Powódka oferuje szeroki asortyment mebli do urządzenia wnętrz pomieszczeń. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, m.in. za kolekcje mebli: „Snow”, „Rochelle”, „Bellevue”, „Attention” i „Kashmir”. Meble „Snow” zostały uhonorowane złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2014 r. Obecnie powódka prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem czterech nowoczesnych fabryk w O., S., B. i w H.. (dowód: odpis z KRS k.63-69, katalogi handlowe k.70-71, 256, 257, nagrody i certyfikaty k.72-79)

Sprzedaż mebli (...) rozwija się dynamicznie zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą, m.in. we F., H.i w W. Powódka aktywnie uczestniczy w wystawach i targach branżowych, np: Europa Muebles i Acem w H., na Międzynarodowych Targach P.i Międzynarodowych Targach Meblowych w O., a także MOW Barntrop w N. , na których od 2012 r. prezentowana była kolekcja mebli „Snow”. (dowód: fotografie k.81-149, materiały informacyjne k.117-121, 130-138, 151-255, katalogi handlowe k.256, 257, faktury VAT k.259-312, wydruk ze strony internetowej k.462-466)

Od września 2012 r. powódka oferuje, zaprojektowane m.in. przez jej pracownika P.Ś. meble z kolekcji „Snow”, w skład której wchodzi geometryczne meble do salonu, jadalni i do pokoju



przeznaczonego dla nastolatka, w charakterystycznym kolorze matowej bieli. (dowód: zakres obowiązków k.313, umowa o pracę k.314-315, historia projektowania k.316-319, materiały informacyjne k.117-121, 320-345, zeznania świadków C. R., D. B., P.S., P.Ś., A.S. i M. D. k.2248, G.K. k.2381 i strony M.F.k.2677)

System meblowy „Snow” obejmuje łącznie 35 elementów, m.in.:

- szafkę RTV (symbol: SNWT12, wymiary: szer.156 cm, wys.64 cm, gł.52 cm)



- komodę (symbol: SNWK36, wymiary: szer.171 cm, wys.109 cm, gł.41 cm)



- szafkę (symbol: SNWK521, wymiary: szer.101 cm, wys.154 cm, gł.41 cm)



- witrynę (symbol: SNWV521, wymiary: szer.101 cm, wys.154 cm, gł.41 cm)



- witrynę (symbol: SNWV712, wymiary: szer.61 cm, wys.199 cm, gł.41 cm)



- witrynę (symbol: SNWV711, wymiary: szer.61 cm, wys.199 cm, gł.41 cm)



- szafę ubraniową (symbol: SNWS84, wymiary: szer.215 cm, wys.199 cm, gł.59 cm)



- komodę wewnętrznej szafy (symbol: SNWK83, wymiary: szer.51 cm, wys.78 cm, gł.40 cm)



- łóżko (symbol: SNWL14, wymiary: szer.146 cm, wys.81 cm, gł.205 cm)



- szufladę do łóżka (symbol: SNWL01, wymiary: szer.199cm, wys.19 cm, gł.68 cm)



- szufladę do łóżka (symbol: SNWL02, wymiary: szer.199 cm, wys.19 cm, gł.68 cm)



- stolik okolicznościowy (symbol: SVOT22-Z12M, wymiary: szer.120 cm, wys.43 cm, gł.75 cm);



Śnieżne fonty mebli wchodzących w skład zestawu zostały podkreślone segmentowaną konstrukcją, tworzącą poziome frezowania. W konstrukcji mebli wykorzystano m.in. chromowane uchwyty, frezowane fonty i połyskujące nóżki. Fonty są obsadzone pomiędzy pogrubionymi bocznymi i górnymi ramami mebli, których miękką linię uwydatniają zaokrąglone krawędzie brył. Powódka wykonała liczne działania marketingowe mające na celu wypromowanie nowego produktu oferowanego do sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. (dowód: katalogi k.70, 71, 256, 257, fotografie k.117-121, 688-722, 2358, materiały informacyjne k.169-173, 320-345, materiały handlowe i promocyjno-reklamowe k.348-417, fotografie z lokowania produktu w programie telewizji (...) k.420-461, informacje prasowe k.462-466, informacja o kosztach k.467, wydruki ze stron internetowych k.468-601, cennik k.811, zeznania świadków B. K.i M.D. k.2248)

Powódka główna uprawniona jest do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z pierwszeństwem od 17 września 2013 r. dla mebli, pod numerami: 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031,

001384002-0032, 001384002-0033, 001384002-0034 i 001384002-0072. (dowód: zestawienie wyników wyszukiwania na stronie internetowej EUIPO k.723-725) Ich dokładny wygląd, w każdym z zarejestrowanych rzutów, nie jest możliwy do odtworzenia, ze względu na brak dowodów, świadectw rejestracji, czy choćby wydruków ze strony internetowej Urzędu.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. prowadzi od 28 września 2012 r. działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji mebli, sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach. Pozwana powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „(...)” z siedzibą w R. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 29 lipca 2003 r.) Jest producentem oferującym i wprowadzającym do obrotu m.in. systemy meblowe pod nazwą handlową „White” zaprojektowane przez pracownika spółki K. W.. Pierwszy raz w Polsce system „White” zaprezentowano na targach w O. w 2014 r.

Pozwana jest także producentem systemu meblowego „Twin”, który dostępny jest w wielu sklepach meblowych (w tym internetowych) różnych dystrybutorów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Meble z serii „Twin” są koloru białego, ich fronty wykonane są z płyty MDF oklejonej folią PCV w kolorze biały mat, za wyjątkiem listew okalających w kolorze jasnoszarym. Uchwyty oraz nóżki wykonane są z metalu w kolorze srebrnym. Meble z kolekcji „White” i „Twin” są oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości potencjalnego nabywcy, że zostały one wyprodukowane przez spółkę (...). Na system „White” składają się:



- szafka RTV o wyglądzie



- komoda o wyglądzie



- komoda o wyglądzie



- kredens o wyglądzie



- witryna o wyglądzie



- regał o wyglądzie



, witryna o wyglądzie



- półka wisząca o wyglądzie



- szafa dwudrzwiowa o wyglądzie



- ława o wyglądzie



- stół rozkładany o wyglądzie



- biurko o wyglądzie

Na system „Twin” składają się m.in.:



- szafka RTV o wyglądzie



- komoda o wyglądzie



- komoda o wyglądzie



- kredens o wyglądzie



- witryna o wyglądzie



- regał o wyglądzie



, witryna o wyglądzie



- półka wisząca o wyglądzie



- szafa dwudrzwiowa o wyglądzie



- ława o wyglądzie



- stół rozkładany o wyglądzie



- biurko o wyglądzie . (dowód: odpis z KRS k.726-732, 1030-1033, katalog 2014 k.733, materiały promocyjno-reklamowe k.734-745, 2151-2154, wydruki ze stron internetowych k.602-687, 1136-1147, 1747-1827, 2237, fotografie k.746-785, 800-810, 846-848, 2358, cennik k.812-815, faktury k.816-817, raport k.845, zeznania świadków K.D., A.N., S. W., R.P., Z. W. i K.W. k.2453)

W sierpniu 2008 r. spółka (...) zleciła (...) S.A. druk 25.000 katalogów WHITE w języku c.. (dowód: faktura k.978, katalog k.976-977, tłumaczenie k.1062-1066, zeznania strony B. C. k.2677) Sposób i okoliczności jego rozpowszechnienia nie są znane. (obciążający powódkę wzajemną brak dowodu)

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki ich nieprzedstawienia obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r. I CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44) W niniejszym postępowaniu powódkę główną obciążał obowiązek udowodnienia przysługujących jej praw i istnienia interesów gospodarczych oraz ich naruszenia przez pozwaną główną. Powódka wzajemna obowiązana była natomiast wykazać i udowodnić, że wzory kwestionowane w pozwie wzajemnym są pozbawione cech nowości i/lub indywidualnego charakteru. Z oczywistych względów, każda ze stron była zainteresowana podważeniem twierdzeń i zakwestionowaniem wartości dowodów zgłoszonych przez przeciwnika procesowego.

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd na podstawie zaoferowanego przez strony, w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c., materiału dowodowego. Formuła procesu obejmującego oparte na wielu podstawach prawnych powództwo główne i powództwo wzajemne wymagała od obu stron szczególnego zaangażowania i staranności w przedstawianiu twierdzeń i dowodów odnoszących się do wszystkich kwestii mogących mieć znaczenie dla wykazania spełnienia (lub nie) przesłanek uznania zasadności każdego z roszczeń. Sąd pragnie stwierdzić, że wiele okoliczności zostało przez nie pominiętych, inne natomiast (obszernie omawiane) były w istocie bez znaczenia. Odnosi się to w szczególności do roszczeń wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych oraz ważności i naruszenia praw do wzorów. Tam natomiast, gdzie ocena miała charakter normatywny (naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego), strony wnioskowały dowód z opinii biegłego, który nie mógł zostać uwzględniony.

Strony procesu nie przedstawiły (w ustawowym terminie) wszystkich okoliczności, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., choć w sprawie mamy do

czynienia z działalnością gospodarczą, w której wszelkie działania, w szczególności transakcje są dokumentowane. Nie mogło zatem stanowić problemu np. wykazanie w jaki sposób katalog z 2008 r. był kolportowany, ile mebli zostało faktycznie wprowadzonych do obrotu, na jakim terytorium, dla zobrazowania sposobu i zakresu ich publicznego udostępnienia. (...) tego nie uczyniła, odpowiednich danych nie można wywieść nawet z zeznań słuchanego w charakterze strony prezesa zarządu spółki. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka M. O. był nie tylko spóźniony, ale odnosił się do okoliczności, których wcześniej powódka wzajemna nie powoływała.

W ocenie Sądu zbędne było natomiast słuchanie większości z zawnioskowanych przez strony świadków na okoliczności bezsporne, wynikające z dokumentów lub nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady - dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe (ich oględziny udokumentowane w protokole – k.2358 - mogły zastąpić lepiej technicznie wykonane fotografie, obrazujące całościowo każdy z mebli). Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. Nade wszystko nie rozróżniają wyglądu produktu od wzoru przemysłowego (wspólnotowego) i utworu wzornictwa przemysłowego. W żadnym razie nie można wymagać od nich zapisu fotograficznego zdarzeń, by zeznania świadków i stron w procesie gospodarczym uznać za wiarygodne. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument – jak było w tym przypadku – to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego decydowało o oparciu ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

Z wyjątkiem katalogu (...) z 2008 r. i dokumentów załączonych do pisma procesowego pozwanej głównej z 5/08/2016 r. prawdziwość dokumentów prywatnych i urzędowych nie była kwestionowana, mogły więc one - łącznie z korespondującymi z nimi zeznaniami świadków - posłużyć do poczynienia przez Sąd ustaleń faktycznych na podstawie materiału dowodowego niesprzecznego wewnątrznie i wzajemnie, logicznie się dopełniającego.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się jednak wyłącznie na tych twierdzeniach i dowodach, które zostały zgłoszone w pozwie głównym, pismach zmieniających powództwo główne i odpowiedziach na nie, o ile było to usprawiedliwione zakresem dokonanej zmiany, a także w pozwie wzajemnym i odpowiedzi na pozew wzajemny. Sąd nie znalazł żadnego uzasadnienia dla uchybienia terminom wskazanym przez ustawodawcę w art. 207 k.p.c. Całkowite ich lekceważenie cechowało pozwaną główną/powódkę wzajemną, która (bez zobowiązania) w toku postępowania składała „pisma procesowe” oraz powoływała coraz to nowe twierdzenia i dowody, choć ich niezgłoszenie w odpowiedzi na pozew główny i w pozwie wzajemnym mogło wynikać wyłącznie z jej zaniedbania, dysponowała bowiem wiedzą o istnieniu faktów i dowodów, które były związane z prowadzoną przez spółkę (...) i jej poprzednika prawnego działalnością gospodarczą. Wyjątek stanowi jedynie zmiana przedmiotowa powództwa głównego wynikająca z wprowadzenia przez spółkę (...) systemu mebli „Twin”.

Ze względu na uchybienie terminom do ich zgłoszenia Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodów z dokumentów (k.1157-1706, 1828-1839, 1999-2148, 2149, 2155-2209, 2775-2816), katalogu



(2758) oraz z zeznań świadków M. O. i J. M.. Nieprawidłowe było także składanie do akt, po wielokroć, tych samych dokumentów bez zgłoszenia formalnego wniosku dowodowego, sformułowania tezy dowodowej, a nade wszystko bez usprawiedliwienia przyczyn opóźnienia. Proces cywilny rządzi się określonymi regułami, do których przestrzegania są zobowiązane zarówno strony, ich profesjonalni pełnomocnicy, jak i sąd.

### **Sąd zważył:**

#### **1. Odnośnie do powództwa wzajemnego:**

Z art. 85 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych wynika domniemanie ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym nowość lub indywidualny charakter wzoru zostaną zaprzeczone, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in., gdy:

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym 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) Produktem jest natomiast 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 charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym 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. (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) 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 takich właśnie cech. (*shown visibly*)

Bezsporne w sprawie jest, że wzory wspólnotowe zarejestrowane w EUIPO pod numerami: 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033 i 001384002-0072, nawet oceniane na podstawie jedyne dowodu jakim Sąd dysponuje – zestawienia na k.723-725 - odpowiadają definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia. Wzory (...) S.A. wymagały natomiast zbadania pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 4-9

rozporządzenia. (art. 25 ust. 1b) Zgłoszone w pozwie wzajemnym żądanie stwierdzenia ich nieważności uzasadniało rozstrzygnięcie przez Sąd – w pierwszej kolejności – kwestii nowości i indywidualnego charakteru wzorów nr nr 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033 i 001384002-0072.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia wzorach przemysłowych zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów. (por wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub - jeśli o nie wystąpiono - przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust. 1b) **Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (obecnie w Unii Europejskiej).** Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5) Art. 7 w ust. 2 określa ponadto przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę.

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 tożsamość lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakiegokolwiek inny sposób. Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporządzenia nie mogą być uznane czynności, które *nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw* takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, *Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych*, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Za spełniające wymienione kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (por. Joanna Sieńczyło-Chłabczyk, *Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21 a także decyzje OHIM: z 23/01/2006 r. ICD 000001014 w sprawie *AUDI*, z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie *Ambel 24*

Vetriebs, z 12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31/03/2008 r. ICD 000004315) Orzecznictwo i doktryna formułują nawet domniemanie możliwej znajomości wzoru w przypadku jego publicznego udostępnienia.

Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczności sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw. (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*)

Spółka (...) twierdziła, że nowość i indywidualny charakter wzorów zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033 i 001384002-0072 niweczy fakt udostępnienia w 2008 r. wzorów przemysłowych mebli z systemu „Snow” oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu na terytorium R.C.. Nie przedstawiła jednak żadnych twierdzeń i dowodów na okoliczność ich ujawnienia w sposób określony wskazanymi wyżej przepisami. Sam fakt wydrukowania katalogu w nakładzie 25.000 egzemplarzy nie dowodzi istnienia możliwości zapoznania się z nim, w zwykłym toku czynności, przez środowiska wyspecjalizowane w dziedzinie projektowania działające na terytorium Unii Europejskiej. Nie wiadomo nawet, czy katalog w ogóle był rozpowszechniany, a jeśli tak, gdzie i kiedy, kto i w jakich okolicznościach mógł się z nim zapoznać. Dodatkowo należy zauważyć, że sposób zobrazowania mebli w katalogu (...) z 2008 r. nie umożliwia pełnego zapoznania się z wyglądem każdego z elementów systemu „White”.

Powódka wzajemna zaniechała zgłoszenia twierdzeń i dowodów zmierzających do wyjaśnienia: jaki był rozmiar produkcji i sprzedaży, w jakich miejscach i czasie meble były udostępnione publicznie, kto, w jakich miejscach i okolicznościach mógł się z nimi zapoznać. Okoliczności tej nie potrafił wyjaśnić nawet przedstawiciel powódki wzajemnej słuchany w charakterze strony, a spóźniony wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka M. O. podlegał oddaleniu. Sąd został więc pozbawiony możliwości dokonania oceny, czy osoby zajmujące się projektowaniem mebli działające na terenie Unii Europejskiej mogły, w zwykłym toku czynności, zapoznać się z wzorami zastosowanymi w meblach (...) przed dniem 17 września 2013 r.

Nawet jednak, gdyby należycie udowodniono przesłankę wcześniejszego publicznego ujawnienia wzorów przemysłowych, Sąd nie mógłby ich poddać ocenie pod kątem identyczności i/lub podobieństwa, ponieważ żadna ze stron nie złożyła świadectw rejestracji czy choćby wydruków z bazy EUIPO, by możliwe było ustalenie wyglądu wzorów wspólnotowych. Na samej tylko podstawie załączonego do pozwu wzajemnego katalogu mebli (...) nie można stwierdzić, że wzory identyczne z zarejestrowanymi na rzecz (...) S.A. lub do nich podobne w tym znaczeniu, że nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia zostały ujawnione publicznie przed dniem zgłoszenia wzorów wspólnotowych.

W konsekwencji należało uznać, że spółka (...) nie udowodniła faktu publicznego udostępnienia przed dniem 17 września 2013 r., w szczególności w katalogu z 2008 r., mebli „Snow” ani ich identyczności lub podobieństwa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-

0032, 001384002-0033 i 001384002-0072. **Sąd orzekł więc o oddaleniu powództwa wzajemnego.** (art. 86 ust. 1b rozporządzenia)

**Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c.** – odpowiedzialności za wynik sprawy. Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie*. 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 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników pozwanej wzajemnej wykonujących zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości, liczone wg stawki określonej dla sprawy najbardziej zbliżonej, ponieważ rozporządzenia nie przewidują stawek dla prowadzenia sprawy sądowej o unieważnienie wzoru wspólnotowego.

## **2. Odnosnie do naruszenia praw do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych:**

Decydując się na wystąpienie na drogę sądową z licznymi roszczeniami opartymi na różnych podstawach prawnych (...) S.A. powinna była zadbać o przedstawienie twierdzeń i dowodów na poparcie każdego z nich. Tymczasem kumulacja podstaw prawnych niektórych żądań (zakazowych i zmierzających do usunięcia skutków naruszeń) spowodowała, że z pola widzenia powódki głównej zniknęły zasadnicze kwestie, które wymagały wyjaśnienia i udowodnienia. Żądając ochrony wzorów niezarejestrowanych powódka winna była wziąć pod uwagę, że ma ona swą specyfikę i bardzo ograniczony zakres. W pierwszym rzędzie (...) S.A. powinna była wyjaśnić co stanowi przedmiot ochrony, czy wzorem wspólnotowym jest cały zestaw mebli z kolekcji „Snow” złożony z określonej liczby elementów, ujawniony w określonej dacie, czy też poszczególne meble. Za całkowicie niewystarczające (niejasne, nieprecyzyjne, użyte bez wyjaśnienia pojęcia „inkorporowane”) należy uznać stwierdzenie zawarte w powództwie sformułowanym w piśmie procesowym z 11/08/2017 r., że wzory niezarejestrowane inkorporowane są w serii mebli „Snow”. W każdym wypadku konieczne było także ich zobrazowanie w taki sposób, by sąd mógł dokonać oceny pod kątem kopiowania, a także wskazanie i udokumentowanie daty pierwszego publicznego ujawnienia wzoru (lub wzorów).

**W ocenie Sądu powódka główna nie dowiodła naruszenia przez pozwaną główną praw do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych:** Niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przed kopiowaniem w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter, przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie w Unii Europejskiej. Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust.1) Może on zakazać używania wzoru, tj. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego produktu w tych celach, wyłącznie wówczas jednak, gdy wynika ono z naśladowania chronionego

wzoru. (art. 19 ust.2) Używanie nie jest wynikiem kopiowania, jeśli twórca nie znał wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art.19 ust.2 zdanie drugie) Nie jest zabronione korzystanie ze wzorów identycznych lub podobnych, jeśli dowiedzione zostanie, że stanowią one wynik samodzielnej pracy twórczej autora, przy założeniu, że nie miał on możliwości zapoznania się z wzorem niezarejestrowanym.

*W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowiącego kopię.* [M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim*. cyt. za: J. Sieńczyło-Chlabicz op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest jednak ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. imitacji. Zasadności zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie stanowią istotnych różnic.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), na powódzie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi, że kwestionowany produkt stanowi kopię jego wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sieńczyło-Chlabicz *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*. EPS luty 2008 r. s.16]

Odmienne niż w przypadku wzorów zarejestrowanych, rozporządzenie nie stanowi domniemania ważności wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że aby sąd w sprawach wzorów wspólnotowych uznał niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny, właściciel nie musi wykazywać, iż wzór cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazać, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikując element lub elementy wzoru, które mu taki charakter nadają. (tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19/06/2014 w sprawie C-345/13 *Karen Millen Fashions*)

Udzieleniu (...) S.A. ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych sprzeciwia się niewskazanie przedmiotu ochrony, nieudowodnienie nowości i indywidualnego charakteru wzorów, a także daty ich pierwszego publicznego ujawnienia. Nawet jednak jeśli uznać, że cała kolekcja mebli „Snow” została stworzona i wprowadzona na rynek w latach 2012-2013, to trzyletni okres ochrony wzorów niezarejestrowanych upłynął najpóźniej w 2016 r. Z tych przyczyn, roszczenia zakazowe oparte na podstawie art. 89 w zw. z art. 19 ust. 2 cyt. rozporządzenia podlegały oddaleniu.

### **3. Odnosnie do naruszenia praw do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych:**

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,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz 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 kwestionowanym produkcie, 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. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego 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 (uświadomionym) 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. Pożniak-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 *PepsiCo*, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

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, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. 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 *Shenzhen vs Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 *Antrax lt*)

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 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo*). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór ...* s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

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. (wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 *D. Budziewska vs. PUMA*)

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

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, zgodnie z którym:

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

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

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



Prawa wyłączne (...) S.A. używania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 001384002-0027, 001384002-0028, 001384002-0029, 001384002-0030, 001384002-0031, 001384002-0032, 001384002-0033, 001384002-0034 i 001384002-0072 nie były przez pozwaną kwestionowane, jak chodzi o ich istnienie. Twierdząc o przysługujących jej prawach do wzorów powódka nie przedstawiła jednak świadectw rejestracji w wersji umożliwiającej Sądowi ustalenie przedmiotu ochrony. W sprawach o naruszenie praw do wzoru przemysłowego lub wspólnotowego złożenie dokumentu jest niezbędne dla określenia całościowego wyglądu produktu, tak jak został on zobrazowany przez zgłaszającego w poszczególnych rzutach. Bez tego niemożliwe jest wyznaczenie zakresu ochrony i ocena naruszenia przez przeciwstawienie wzorowi zarejestrowanemu późniejszych wzorów przemysłowych zawartych lub zastosowanych w produktach pozwanego.

Niezwykle istotne znaczenie w tego rodzaju sprawach mają twierdzenia stron. Rozstrzygając o naruszeniu sąd nie zawsze opiera się na ustaleniach faktycznych mających oparcie w dowodach. Przeciwnie, ocena normatywna wiąże się z przekonaniem sądu (np. o ogólnym wrażeniu jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory), w którym dowody są zaledwie punktem wyjścia. Rzeczą stron, szczególnie tam, gdzie wzór odnosi się do specjalistycznego produktu, pełniącego określoną funkcję techniczną, jest wyjaśnienie wszelkich kwestii mających znaczenie dla ustalenia zakresu ochrony i stwierdzenia naruszenia.

Należy pamiętać, że prawo do wzoru wspólnotowego uzyskuje się w trybie rejestracji, kiedy to urząd nie bada nowości, indywidualnego charakteru ani funkcjonalności wzoru. Jego przedstawienie w świadectwie i ewentualny opis służą ustaleniu przedmiotu ochrony, jednak jej zakres bywa zwykle odmienny, determinowany stanem sztuki, funkcjonalnością, a przede wszystkim zakresem swobody twórczej projektanta tego rodzaju wzorów. W skrajnych wypadkach może się okazać, że formalnie zarejestrowany wzór przemysłowy w istocie nie podlega ochronie. Powinien to uwzględnić uprawniony, nie ograniczając się do przedstawienia w pozwie świadectwa rejestracji i produktu pozwanego.

Powódka powinna była ponadto przedstawić twierdzenia i dowody umożliwiające ustalenie zakresu ochrony, w szczególności dotyczące cech funkcjonalnych wzoru, stanu sztuki, zakresu swobody twórczej. Zadaniu temu – w ocenie Sądu - nie sprostała. Zawnioskowana przez nią opinia biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego nie mogła zrekompensować braku twierdzeń i dowodów, na których sąd opiera swą ocenę. Nawet jeśli uznać, że powódka dążyła w ten sposób do wykazania podobieństwa wzorów zawartych lub zastosowanych w produktach pozwanej do wzorów zarejestrowanych na jej rzecz, to jest to okoliczność niewymagająca wiadomości specjalnych, podlegająca ocenie normatywnej sądu. Dopuszczenie tego dowodu stałoby w sprzeczności z obowiązującymi regułami oceny naruszeń praw do wzorów wspólnotowych. Co więcej, prowadziłoby do przerzucenia na biegłych (lub instytut naukowo-badawczy) obowiązku zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do ustalenia zakresu ochrony wzoru i faktu naruszenia.

Postępowanie w sprawach o ochronę prawa własności przemysłowej wymaga od stron, szczególnie zaś powoda, na którym z reguły spoczywa ciężar dowodu, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 k.c., szczególnej staranności w przedstawianiu twierdzeń i dowodów. Nawet jeśli powód jest przekonany o słuszności swoich racji, powinien je dowodnie wykazać. Sąd nie może kierować się

wrażeniami, odstępując od reguł wypracowanych na gruncie obowiązujących przepisów, w każdym przypadku zobligowany jest dokonać analizy zaoferowanego mu materiału dowodowego, by stwierdzić, czy mamy do czynienia z naruszeniem, czy też nie.

Zaniechanie przedstawienia przez powódkę główną świadectw rejestracji EUIPO *a limine* uniemożliwia Sądowi dokonanie oceny naruszenia, a w konsekwencji udzielenie ochrony praw do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Bez nich niemożliwe było określenie przedmiotu i zakresu ochrony. Powódka główna nie wyjaśniła ponadto innych kwestii branych zwykle pod uwagę przez sąd w ocenie normatywnej, zakresu swobody twórczej, cech odróżniających jej wzory oraz tych, które należą do stanu sztuki, elementów funkcjonalnych, które nie są brane pod uwagę przy ocenie podobieństwa wzorów. Należy także zauważyć, że odwołanie się do kumulacji podstaw prawnych doprowadziło do nieuprawnionego utożsamienia przez nią wzorów wspólnotowych, produktów i utworów wzornictwa przemysłowego, wpływającego na nieprawidłową, w rozumieniu nadmiernego uproszczenia twierdzeń.

Z tej przyczyny **Sąd orzekł o oddaleniu roszczeń wynikających z naruszenia praw (...) S.A. z rejestracji wzorów wspólnotowych.** Sąd uznał, że w okolicznościach sprawy nie jest konieczne oczekiwanie na rozstrzygnięcie EUIPO o ważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 001384002-0034. Nieudowodnienie naruszenia uzasadnia bowiem oddalenie powództwa, bez względu na to, czy wzór będzie uznany za ważny. Zachodzą zatem szczególne okoliczności uzasadniające kontynuowanie postępowania w rozumieniu art. 91 ust. 1 rozporządzenia.

#### **4. Odnośnie do naruszenia autorskich praw majątkowych:**

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z 4/02/1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W orzecznictwie i doktrynie prawa własności intelektualnej uznaje się, że aby wytwór niematerialny zyskał kwalifikację utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- i. stanowić rezultat pracy człowieka tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- ii. stanowić przejaw działalności twórczej,
- iii. mieć indywidualny charakter.

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne. Stworzonych programów autorskich nie można uznać za utwór, jeżeli działalność twórcy nie posiada cech oryginalności i indywidualności. (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13/10/2005 r. FSK 2253/04)

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu przysługuje twórcy. Zakresem zastosowania tej zasady objęte są zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i osobiste. Ustawodawca ustanowił domniemanie, że za twórcę należy uważać osobę, której nazwisko jako twórcy uwidocznione zostało na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. (art. 8 ust. 2 pr.autor.) W wyroku z 21/12/1979 r. I CR 434/79 Sąd Najwyższy stwierdził, że domniemanie autorstwa może być obalone wszystkimi środkami dowodowymi, brzmienie tego przepisu oraz jego wykładnia logiczna prowadzą bowiem do wniosku, że umieszczenie nazwiska określonej osoby na egzemplarzu utworu, jako jego autora, nie może ostatecznie przesądzać o autorstwie. (pot. także wyrok Sądu Najwyższego z 9/05/1969 r., I CR 77/69, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Komentarz 2014, red. prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, Legalis) Zgodnie z art. 5 dyrektywy Nr 2004/48/WE z 29/4/2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, do przyjęcia domniemanie autorstwa lub własności wystarczające jest uwidocznienie nazwiska twórcy na utworze w sposób zwyczajowo przyjęty (*in the usual manner*).

Prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25/04/1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 pr.autor.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 pr.autor.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych. Przy czym, *jeżeli wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy ma polegać na działalności twórczej pracownika, od woli stron zależy do kogo należeć będą autorskie prawa majątkowe. Nieokreślenie w umowie o pracę własności tych praw powoduje, że w granicach wynikających z umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, autorskie prawa majątkowe do tych utworów nabywa pracodawca z chwilą ich przyjęcia.* (wyrok Sądu Najwyższego z 26/06/1998 r. I PKN 196/98)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr.autor., przedmiotem prawa autorskiego mogą być m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemysłowego. Z art. 17 natomiast wynika, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji, w tym także wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór utrwalono (art. 50 pkt 2 p.a.p.p.).

**Zasadność dochodzenia przez (...)S.A. roszczeń wynikających z naruszenia przez pozwaną główną autorskich praw majątkowych nie została udowodniona.** W pierwszym rzędzie należy wskazać na niesprecyzowanie przedmiotu ochrony - utworu lub utworów. Powódka główna nie przedstawia ich w takiej postaci, w jakiej zostały przez twórcę ustalone. W jej twierdzeniach, dokumentach oraz zeznaniach świadków i stron pojawiają się odniesienia do pomysłu, projektu i produktu, których desygnaty nie są tożsame. Jeśli P.Ś. jest twórcą (autorem utworów wzornictwa przemysłowego), od którego (...) S.A. wywodzi swe prawa, to powinna w pierwszym rzędzie

przedstawić to co on stworzył (rysunki, rysunki techniczne, wizualizacje, ręcznie wykonane meble), tak by możliwe było ustalenie przez Sąd, co jest przedmiotem ochrony i jaki jest jej zakres, a następnie przeciwstawienie utworów wzorom przemysłowym zastosowanym w produktach pozwanej głównej.

Tymczasem, konieczność wskazania utworów uszła uwadze powódki głównej. Tego braku nie mogą zrekomensować dowody z dokumentów i fotografii oraz zeznania świadków i przedstawiciela spółki, nadmiernie ogólne, niejasne, nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne. Dość wskazać, że w złożonych z opóźnieniem projektach technicznych mebli „Snow” P.Ś. nie jest wymieniony jako rysownik. Są tam wskazane inne osoby lub pozostawione puste miejsce, czego powódka główna w żaden sposób nie wyjaśnia. Współtworzenie wzorów przypisuje sobie ponadto świadek Z.K.. Powódka główna nie udowodniła także, iż wzory przemysłowe (projekty mebli) są utworami w tym znaczeniu, że stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Na podstawie materiału dowodowego sprawy nie można zatem czynić ustaleń, że (...) S.A. nabyło autorskie prawa majątkowe do określonych utworów, które w projektach swych mebli wykorzystywała spółka (...) **Roszczenia oparte na przepisach ustawy z 4/02/1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegały zatem oddaleniu, jako nieudowodnione. (a contrario art. 79 pr. autor.)**

## **5. 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)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 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.

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 wyrzucić, 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 naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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 czyn 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.

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 kopiowana 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. Bez względu na zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby 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, 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 naśladowującego 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)

W ocenie Sądu powódka główna nie dowiodła, że zestawy mebli „White” i „Twin” stanowią kopie jej kolekcji „Snow”. Dostrzegalne jest ogólne podobieństwo i tożsamość elementów odróżniających (kształt bryły, kolorystyka, chromowane uchwyty, frezowane fonty obsadzone pomiędzy pogrubionymi bocznymi i górnymi ramami mebli, których miękką linię uwydatniają zaokrąglone krawędzie brył, a także połyskujące nóżki), jednak widoczne są także różnice w układzie i proporcjach poszczególnych elementów mebli, w szczególności w układzie półek, szafek i wnęk, częściowo z pewnością uzasadnione funkcjonalnością produktu. Całkowicie różne są stoły w zestawach stron, a półki, łóżka i szuflady mają typowy, niczym niewyróżniający się wygląd.

Brak jest podstaw do przypisania pozwanej czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. także z tej przyczyny, iż nie zostało wykazane prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd. Należy zauważyć, że mamy w tym przypadku do czynienia z produktami relatywnie drogimi, nabywanymi z rozmysłem, po zapoznaniu się z ofertą rynkową i informacjami technicznymi. Zarówno strona internetowa, jak i materiały informacyjne wyraźnie przy tym wskazują, że kolekcje mebli „White” i „Twin” pochodzą od spółki (...)

**Działanie pozwanej można natomiast uznać za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.** Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, *dobrze obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego* (wyrok z 2/01/2007 r., V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27/02/2009 r., V CSK 337/08)

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu 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)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK

154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, *dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.* (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). **Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej.** (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia lub produktu, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia (produktu) z wcześniejszym pierwszeństwem względem oznaczenia (produktu) pozwanego;
- oznaczenie (produkt) przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie (produkt) pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem (produktem) powoda;
- używanie przez pozwanego oznaczenia (produktu), bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia (produktu) albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

Roszczenia wynikające z naruszenia reguł uczciwej konkurencji wymagały od powódki głównej wykazania pierwszeństwa rynkowego (...) S.A., w tym znaczeniu, że na polskim rynku meble tworzące system „Snow” pojawiły się wcześniej niż meble pozwanej. Fakt ten był w istocie bezsporny. Liczne fotografie przeciwstawianych sobie produktów pozwoliły na określenie daty wprowadzania ich do obrotu, a przede wszystkim ich wyglądu. Spółka (...) nie kwestionowała wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania systemów mebli „White” i „Twin”. Na skutek zaniechania przez nią przedstawienia koniecznych twierdzeń i dowodów, jej zarzut pierwszeństwa rynkowego pozostał nieudowodniony. Nie ma przy tym znaczenia fakt oferowania lub reklamowania kolekcji w katalogu z 2008 r., skoro miało to mieć miejsce w R.C. Pozwana główna nie obaliła także twierdzeń (...) S.A. o wysokiej pozycji rynkowej i popularności systemu „Snow” wśród konsumentów, dzięki atrakcyjnemu projektowi i wysiłkom włożonym w jego wprowadzenie na rynek.

**Działanie pozwanej głównej z pewnością narusza interes gospodarczy (...) S.A., uzyskaną przez nią siłami jej przedsiębiorstwa i nakładami, ugruntowaną pozycję rynkową (renomę) kolekcji mebli „Snow”.** Powódka zaoferowała bogaty materiał dowodowy przekonujący o wysokiej



pozycji rynkowej i popularności jej produktów wypracowanej długoletnią obecnością na rynku, dbałością o ciekawe wzornictwo i jakość wykonania. Kolekcja „Snow” była szeroko reklamowana w różnych mediach. Poniesione w związku z wprowadzeniem jej na rynek nakłady uzasadniają żądanie (...) S.A. ochrony przed niezgodnymi z dobrymi obyczajem handlowym działaniami konkurentów, którzy oferują klientom podobny produkt.

Przepis art. 18 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, że 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;
- 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. (ust. 2)

Uznając zasadność roszczeń opartych na naruszeniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sąd zakazał spółce (...) wytwarzania, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu, nie wyłączając eksportowania, oraz składowania przedstawionych na fotografiach mebli z grupy „White” i „Twin”, niezależnie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone. (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.)

Sąd nakazał pozwanej usunięcia skutków dokonanych czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez wycofanie z obrotu (ze wszystkich rynków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które meble z grupy „White” i „Twin” zostały wprowadzone), a następnie zniszczenie, na koszt pozwanej, stanowiących jej własność, mebli z grupy „White” i „Twin”, o których mowa w pkt. 1, nie wyłączając mebli składowanych przez pozwaną, a także wszystkich półproduktów tych mebli i elementów służących do ich montażu. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.z.n.k.)

Sąd uznał za zbyt ogólne i niedookreślone pojęcie „wszystkich postaci” mebli, oddalając powództwo w tym zakresie. Sąd oddalił powództwo w odniesieniu do stołów, ze względu na ich odmienność, a także półek, ze względu na ich typowość. Było to konieczne, ponieważ powódka uczyniła przedmiotami ochrony i naruszenia całe kolekcje mebli ale poszczególne ich elementy.

Sąd uznał, że dla usunięcia skutków naruszenia, do czego zmierzały żądania z pkt 5. pozwu wystarczające będzie opublikowanie informacji o wydanym orzeczeniu w czasopiśmie branżowym „(...)”, na jego pierwszej lub trzeciej stronie oraz na stronie internetowej pozwanej, prowadzonej pod adresem internetowym (...) na której pozwana oferuje swe towary i usługi. Informacja o naruszeniu przez spółkę (...) trafi w ten sposób do kręgu osób, które należą do relatywnego kręgu nabywców, a zatem najbardziej zainteresowanych zakupem mebli stron. Ponieważ powódka nie wykazała zasadności żądania publikacji wyroku w dzienniku „(...)” żądanie w tym zakresie podlegać musiało oddaleniu. (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydiciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., stosunkowo je rozdzielając. Zważywszy proporcje uwzględnionych i oddalonych roszczeń oraz ich podstaw prawnych, Sąd uznał, że powódka uległa w 3/4 swych żądań.**

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu głównego 62.177 zł, wydatki poniesione w związku ze stawianiem świadków w kwocie 572,40 i koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1.680 zł wraz z opłatą skarbową 17 zł.

Sąd nie uwzględnił natomiast kwoty 3.710 zł żądanej przez pełnomocnika pozwanej głównej/powódki wzajemnej tytułem zwrotu kosztów dojazdu, ponieważ wniosek został złożony w piśmie (k.2748-2757) nie spełniającym warunków załącznika do protokołu w rozumieniu art. 161 k.p.c. (stosowany wniosek nie został zgłoszony przez pełnomocnika w trakcie rozprawy).