



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. w Warszawie

z powództwa **K. CORPORATION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B.**

przeciwko **M. B. i M. S.**

o zapłatę

1. oddala powództwo;
2. zasądza od K. CORPORATION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B. na rzecz M. B. i M. S. jako wierzycieli solidarnych kwotę 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

10 maja 2016 r. K. Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od M. B. i M. S. – solidarnie: kwoty 70.000 zł tytułem odszkodowania i kwoty 30.000 zł tytułem zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści - z odsetkami od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. (k.2-82)

Na rozprawie 20 czerwca 2016 r. pełnomocnik powódki wyjaśnił, że roszczenia pieniężne dotyczą okresu od 1 stycznia 2014 r. do 20 czerwca 2016 r., a ich wysokość została określona szacunkowo. Kwota 100.000 zł jest zaledwie częścią należnych mu odszkodowania i bezpodstawnych korzyści. Data, od której żąda odsetek za opóźnienie wynika z upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu przedsądowym. (k. 128, szacunek szkody k.155-165) Wobec wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji o unieważnieniu wzoru przemysłowego, pełnomocnik powódki wskazał na przepisy art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako na podstawę prawną dochodzonych roszczeń. (k.425-426)

M. B. i M. S. zażądali oddalenia powództwa, jako bezzasadnego i nieudowodnionego, a także zwrotu kosztów procesu. Zarzucili, że zarejestrowany na rzecz powódki wzór przemysłowy ma charakter funkcjonalny, a swoboda twórcza projektanta tego rodzaju wzorów jest bardzo ograniczona. Wskazali na różnice występujące pomiędzy wzorami stron sprawiające, że w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika wzory te nie zostaną uznane za podobne. Podnieśli zarzut nieudowodnienia roszczeń mających wynikać z dopuszczenia się przez nich czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 lub zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.53-119, 425-426)

Sąd ustalił:

Powstała w 2001 r. z przekształcenia spółki cywilnej M. Ł. , W. O. i i L. J. K. Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, naprawy i konserwacji maszyn, produkcji narzędzi, opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych; sprzedaży hurtowej i detalicznej i hurtowej maszyn, urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.15-18)

2 czerwca 2010 r. spółka K. Corporation zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wzór przemysłowy na zbiornik cieczowy opryskiwaczy:



m.in. w postaci średniego zbiornika wykonanego z polipropylenu o pojemności 6,0 l (figura 7.). Jako cechy istotne wzoru przemysłowego wskazała:

- korpus w kształcie lekko zwężającego się ku górze stożka, o szerokiej podstawie, który na wysokości nieco mniejszej niż 0,6 wysokości zbiornika przechodzi w stożek ścięty o większym kącie rozwarcia, zakończony częścią cylindryczną o wysokości nieco większej niż wysokość stożka ściętego, przy czym część cylindryczna jest zaopatrzona na końcu w gwint, a na powierzchni stożka ściętego są wykonane pierścieniowo dwa przetłoczenia, przy czym w obszarze wyższego przetłoczenia znajdują się dwa symetrycznie rozstawione ucha,
- w płaszczu zbiornika, wzdłuż tworzącej stożków, od podstawy do końca gwintu, znajduje się półprzeźroczysty, barwy mlecznej, pas wskaźnikowy o niewielkiej szerokości,
- wysoka podstawa, o wysokości około 5,5 razy mniejszej niż wysokość zbiornika, ma płaskie dno poszerzone symetrycznie wystającymi na boki stabilizatorami oraz dolny kołnierz wzmacniający, a na boku stanowiącym przedłużenie dolnej części stożka korpusu są wykonane pierścieniowo dwa karby, przy czym między karbami znajduje się ucho asymetrycznie umieszczone w płaszczyźnie symetrii poprowadzonej przez ucha korpusu.

Wzór został zarejestrowany 20 września 2010 r. (Rp.16475), o czym opublikowano 31 maja 2011 r. w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr 5/2011. (dowód: odpis świadectwa rejestracji, wydruk z bazy uprp.pl i wyciąg z rejestru praw z rejestracji wzorów przemysłowych k.23-29, 166, 209-229)

Wzór przedstawiony jako figura 7. i 7a (zbiornik o pojemności 6 l) jest wykorzystywany przez



uprawnioną w produkcji

Jest on obecny na rynku od 1991-1992 r., z

niewielkimi modyfikacjami w latach 2010-2011 dotyczącymi pewnych funkcjonalności. (bezsporne – oświadczenia pełnomocnika powódki k.128, 136-137, faktury k.151-152, fotografie k.153-154, nagrody k.171-173, materiały promocyjne i reklamowe k.174-208, zeznania B. P. k.336 - transkrypcja k.350-358)

Decyzją wydaną w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt Sp. 261.2016 na wniosek M. B. i M. S. Urząd Patentowy RP stwierdził nieważność wzoru przemysłowego zarejestrowanego na rzecz spółki K. Corporation pod nr Rp.16475, ze względu na brak indywidualnego charakteru. W ocenie Urzędu, zarejestrowany wzór jest podobny do wzorów używanych wcześniej przez uprawnioną w tego rodzaju produktach, tak, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wcześniejsze wzory, w szczególności Orion Super Pro (w ofercie od 10 sierpnia 2009 r.). Wzór wcześniejszy realizuje cechy określone jako istotne (zbieżność kształtu korpusu zbiornika i podstawy stabilizującej), z wyłączeniem tych, które należy uznać za determinowane funkcją techniczną produktu (przezroczysty pas wskaźnikowy o niewielkiej szerokości w płaszczu zbiornika, ucha służące do zainstalowania taśmy umożliwiającej noszenie opryskiwacza na ramieniu). (dowód: wniosek k.235-261, decyzja i protokół rozprawy k.407-412, decyzja z uzasadnieniem k.477-483)

M. B. i M. S. wspólnicy spółki cywilnej B. w siedzibą w M. deklarują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie public relations i komunikacji. (dowód: informacje z CEIDG k.19-22) Faktycznie zajmują się handlem. W 2015 r. jednokrotnie zaimportowali z Chin i wprowadzili do obrotu ręczne opryskiwacze ciśnieniowe, sadownicze, plecakowe o pojemności 6 l.,



o wyglądzie: w łącznej liczbie pięciuset sztuk o wartości 12.050 zł. Były one oferowane do sprzedaży na stronie internetowej pod adresem B. polska.com, na portalu aukcyjnym allegro oraz za pośrednictwem dystrybutorów. Zarówno na produkcie, jak i w informacji o nim oraz w instrukcji obsługi widnieje wyraźne oznaczenie pochodzenia - **B. POLSKA** (dowód: print screeny ze stron internetowych k.30-37, 42-45, 60-82, 139-148, faktury i rachunki k.38-41, instrukcja obsługi k.149, zeznania świadka M. M. k.268 – transkrypcja k.321-330, zeznania M. S. i M. B. k.336 - transkrypcja k.358-372, oświadczenia k.383, 391, wykaz k.394-395, dokumentacja importowa k.396-400)

Produkty stron mają podobny kształt i kolorystykę, ponieważ jednak są wyraźnie oznaczone nie istnieje ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do ich pochodzenia. (ocena sądu dokonana na podstawie fotografii k.46-50 i dowodów rzeczowych)

Pismem z 28 lipca 2015 r. spółka K. Corporation wezwała pozwanych do zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i zapłaty odszkodowania w kwocie 1.500.000 zł. (dowód: wezwanie z dowodem doręczenia 10/08/2015 r. k.51-55) W odpowiedzi pozwani poinformowali powódkę o zaprzestaniu sprzedaży opryskiwaczy o kwestionowanym wyglądzie. Odmówili spełnienia żądań zapłaty, jako bezpodstawnych. (dowód: pismo k.56-59) Produkty były jednak stale obecne na rynku w ofercie różnych dystrybutorów. (dowód: print screeny k. 60-82)

Spółka K. Corporation zdecydowała się na wystąpienie z żądaniami pieniężnymi wynikającymi z naruszenia jej prawa wyłącznego do wzoru przemysłowego oraz interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji. Wbrew nakazowi wynikającemu z art. 217 § 2 i art. 207 § 6 k.p.c. nie przedstawiła jednak w pozwie twierdzeń i dowodów, które były konieczne dla wykazania słuszności jej racji.

Twierdząc o przysługującym jej prawie do wzoru przemysłowego nie przedstawiła świadectwa rejestracji w wersji umożliwiającej Sądowi ustalenie przedmiotu ochrony, uzupełniła to dopiero w toku postępowania, w żaden jednak sposób nie usprawiedliwiając opóźnienia. Złożenie dokumentu jest jednak w sprawach o naruszenie praw do wzoru przemysłowego lub wspólnotowego niewystarczające, powódka powinna była 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 Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nie mogła zrekompensować braku twierdzeń i dowodów, tym bardziej, że powołana była na okoliczności niewymagające wiadomości specjalnych, podlegające ocenie normatywnej sądu (podobieństwo wzoru zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanych do wzoru zarejestrowanego na rzecz powódki, ryzyko konfuzji). Dopuszczenie tego dowodu stałoby w sprzeczności z obowiązującymi regułami oceny naruszeń praw do wzorów przemysłowych i wspólnotowych oraz reguł uczciwej konkurencji. Co więcej, prowadziłoby do przerzucenia na biegłych (lub instytut naukowo-badawczy) obowiązku zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do oceny zakresu ochrony wzoru i naruszenia.

Powódka nie przedstawiła twierdzeń i dowodów, które umożliwiłyby Sądowi ustalenie, że pozwani naruszyli jej prawo do wzoru przemysłowego i określony interes gospodarczy. Powołując się na kumulację podstaw prawnych nie dostrzegła, że wykazywanie pierwszeństwa rynkowego opryskiwacza ORION zaprzecza ważności wzoru przemysłowego, co też zostało potwierdzone decyzją Urzędu Patentowego RP z 13 stycznia 2017 r. Roszczenia wynikające z naruszenia prawa do wzoru nr Rp.16475 należało zatem uznać za nieusprawiedliwione co do zasady.

W sprawach dotyczących naruszeń praw do wzorów przemysłowych powodowie zwykle powołują się na kumulatywną ochronę prawa z rejestracji przepisami ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, interesu gospodarczego przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czasami także utworu prawem autorskim. Należy jednak wyjaśnić, że w każdym przypadku mamy do czynienia z odmiennym przedmiotem ochrony, różne są więc okoliczności istotne z punktu widzenia oceny naruszenia. Bez względu na pogląd dotyczący charakteru takiej kumulacji, powoda obciąża obowiązek przedstawienia właściwych twierdzeń i dowodów na poparcie każdego ze zgłaszanych roszczeń. Nieuprawnione jest twierdzenie, że naruszenie prawa formalnego stanowi w każdym wypadku czyn nieuczciwej konkurencji.

Z tego rodzaju uproszczeniem mamy do czynienia w tym postępowaniu. W dość skrótowym uzasadnieniu pozwu (na stronach 6-8) spółka K. Corporation odwołała się do treści przepisów i poglądów orzecznictwa (nie do końca trafnego, bo dotyczącego wzoru użytkowego), nie odnosząc ich w żaden sposób do określonych okoliczności faktycznych. Zabrakło natomiast twierdzeń umożliwiających określenie zakresu ochrony zarejestrowanego wzoru przemysłowego oraz przedmiotu ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stwierdzenie, że pozwani dopuścili się „tzw. konkurencji pasożytniczej” jest niepopartym faktami, a tym bardziej dowodami, zarzutem. Próba uzupełniania argumentacji w toku postępowania nie może być uznana za udaną, powódka nie wskazała bowiem jednoznacznie na jakiego rodzaju dobru pasożytowali pozwani, odwołując się generalnie do całego swego dorobku i pozycji rynkowej.

Należy wyjaśnić, że postępowanie w sprawach o ochronę prawa własności przemysłowej wymaga od strony, 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 i wydaje mu się (jak w niniejszej sprawie), że pozwany dopuszcza się ewidentnego naruszenia, to powinien dowodnie wykazać zasadność swych roszczeń. 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.

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 istnieniu ryzyka konfuzji konsumentckiej, czy ogólnym wrażeniu jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory), w którym dowody są tylko 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 przemysłowego 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.

Sąd zważył:

1. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego:

Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 p.w.p., wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 103 ust. 1 p.w.p.) Wzór odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. (art. 104 ust. 1 p.w.p.) Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. (ust. 2 art. 104 p.w.p.)

Wobec udzielenia jej prawa z rejestracji decyzją Urzędu Patentowego RP, spółka K. Corporation mogła domagać się ochrony przed używaniem przez osoby trzecie – bez jej zgody – wzoru identycznego lub podobnego, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia (art. 105 ust. 4 p.w.p.), stosownie bowiem do art. 105 ust. 2 i 3, przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może też zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się przy tym do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. (ust. 5 art. 105 p.w.p.)

Przy rozstrzyganiu sporów o naruszenie praw z rejestracji wzorów przemysłowych sądy powinny się kierować zasadami wypracowanymi w orzecznictwie sądów unijnych dotyczącym wzorów wspólnotowych, szczególnie w kwestiach zasadniczych: definicji zorientowanego użytkownika, nowości i indywidualnego charakteru wzoru, podobieństwa wzorów, zakresu swobody twórczej, a w konsekwencji sposobu oceny naruszenia mamy tu do czynienia z tożsamymi rozwiązaniami. Będzie to też zgodne z zasadą prowspólnotowej wykładni przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej* stanowiącej implementację dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie *prawnej ochrony wzorów* (DZ.U.UE L z 28/10/1998 r.).

Z naruszeniem mamy do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem zarejestrowanym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach (brak nowości). 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.

Zgodnie z wyrokiem Sądu UE z 7/11/2013 r. wydanym w sprawie T-666/11 *Budziewska / Puma*, ocena indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wynika zasadniczo z czterostopniowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów oraz ich przeznaczenia, a także - poprzez odniesienie do 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 przeciwstawianych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego przez wzory na zorientowanym użytkowniku.

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. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd

Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 *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*).

Zorientowanym użytkownikiem opryskiwaczy jest osoba często stykająca się z tego rodzaju produktami – posiadacz gospodarstwa ogrodniczego lub sadowniczego wykonujący w nim prace pielęgnacyjne, czy jak przyjął w decyzji z 13/01/2017 r. Urząd Patentowy RP, sprzedawca w sklepach detalicznych i hurtowniach oferujących artykuły z branży ogrodniczej i rolniczej. Ze względu na rodzaj produktu, należy uznać, że użytkownik taki ma świadomość cech funkcjonalnych ograniczających z pewnością zakres swobody twórczej i zna stan wzornictwa (rodzaje opryskiwaczy dostępne na rynku).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07)

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 naruszcziela, 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. Brânduși *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*) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzenia produktu.

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. 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 *Anthrax It*)

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)

Porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego wykazu podobieństw i różnic. Porównanie to musi dotyczyć wyłącznie elementów faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. Musi obejmować wzory w zarejestrowanej postaci, przy czym nie można wymagać od wnoszącego o unieważnienie przedstawienia graficznego wzoru, na który się powołał, porównywalnego z tym zawartym w zgłoszeniu do rejestracji zakwestionowanego wzoru. Nie stanowi błędu wzięcie pod uwagę, tytułem przykładu przy dokonywaniu porównania, produktów faktycznie znajdujących się w obrocie i odpowiadających tym wzorom w zarejestrowanej postaci. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 *Budziwska / Puma*)

Przepis art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. stanowi, że uprawniony do wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

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

Z opisanych wyżej względów dotyczących niewykazania i nieudowodnienia okoliczności decydujących o ustaleniu zakresu ochrony wzoru i ocenie jego naruszenia **Sąd uznał roszczenia oparte na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. za nieusprawiedliwione co do zasady**. Podstawą odmowy udzielenia ochrony wzorowi przemysłowemu nr Rp.16475 będzie także stwierdzenie jego nieważności ze skutkiem *ex tunc* w momencie, gdy decyzja Urzędu Patentowego RP zyska walor prawomocności. Ponieważ jednak nie byłaby to wyłączna podstawa oddalenia powództwa, Sąd zdecydował o rozstrzygnięciu sporu nie zawieszając postępowania do czasu zakończenia postępowania unieważnieniowego.

2. Zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści:

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p., uprawniony do wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest ono tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszcyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszcyciela przychodu poniesionych przez niego kosztów i ich wysokości. Wg zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszcyciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

Występując z pozwem spółka K. Corporation oszacowała korzyści jakie z naruszenia jej prawa do wzoru przemysłowego na 30.000 zł. Kwota ta nie miała żadnego uzasadnienia w faktach i dowodach wskazujących na wysokość importu i sprzedaży przez M. B. i M. S. opryskiwaczy B. POLSKA. Jakkolwiek zażądała ona udzielenia przez pozwanych informacji i przedstawienia dokumentów [pkt 2) na stronie 3 pozwu], to po ich udostępnieniu powódka nie przedstawiła żadnych twierdzeń, w szczególności nie zweryfikowała zasadności roszczenia z pkt 2., co do jego wysokości.

Należy wyjaśnić, że w tego rodzaju sprawach obliczenie korzyści stanowi proste działanie matematyczne i nie wymaga wiadomości specjalnych. Wniosek spółki K. Corporation o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego nie zasługiwał zatem na uwzględnienie. Jeśli uznałaby ona, że informacje lub dokumenty przedstawione przez pozwanych są z jakichś przyczyn niewiarygodne, powinna zgłosić stosowne zarzuty lub wystąpić z wnioskiem o zobowiązanie pozwanych do udzielenia informacji w trybie art. 286¹ p.w.p. Nie jest rolą biegłego weryfikacja danych udostępnionych przez naruszcyciela i jego dokumentacji księgowej. **Roszczenie z pkt 2. oparte na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. należy uznać za nieudowodnione także co do wysokości.**

3. Naprawienie szkody wynikającej z naruszenia:

Przepis art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. stanowi, że w razie zawinionego naruszenia uprawniony do wzoru przemysłowego może żądać naprawienia wyrządzonej przez naruszającego szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie przezeń winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedłożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia) i miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie jej wysokości obciąża poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstąpienie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości.

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych sprawia z reguły poważne problemy, stąd uprawnieni najczęściej ograniczają się do żądania sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszeń w sposób określony w art. 286 i art. 287 ust. 2 p.w.p. Jeśli jednak zdecydują się na żądanie naprawienia szkody, powodowie muszą uwzględnić konieczność udowodnienia jej powstania, zakresu (wysokości), związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem pozwanego stanowiącym naruszenie, a nade wszystko winy naruszciciela.

Obowiązujące przepisy nie dają podstaw do uznania, że każde naruszenie wiąże się z uszczerbkiem majątkowym po stronie uprawnionego. Opłaty licencyjne, o których mowa w art. 287 ust. 1 p.w.p. nie stanowią ryczałtowego zadośćuczynienia, służą jedynie określeniu wysokości odszkodowania, szczególnie tam gdzie prawo własności przemysłowej jest licencjonowane, uprawnionemu należy się więc określona kwota, na jaką mógłby liczyć, gdyby pozwany zawarł z nim umowę uprawniającą go do korzystania z prawa wyłącznego w określonym zakresie.

Praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, że powodowie zwykle nawet nie starają się wykazać szkody, przyjmując założenie, iż należy im się opłata licencyjna, której wysokość określi biegły. Z taką sytuacją mamy też do czynienia w tym postępowaniu. Z zeznań świadka M. M. i B. P. wynika, że wzór przemysłowy nr Rp.16475 nie jest licencjonowany. Zeznania te, pozostały materiał dowodowy ani nawet twierdzenia nie wskazują na to, że skutkiem działań pozwanych (import i sprzedaż 500 opryskiwaczy B. POLSKA o wartości 12.050 zł) powódka poniosła jakąkolwiek szkodę. Jej wykazaniu nie może służyć opinia biegłego wnioskowana na okoliczność zasad wyliczania opłaty licencyjnej i wysokości opłaty, która byłaby należna tytułem udzielenia zgody na korzystanie z wzoru przemysłowego Rp.16475.

W przekonaniu Sądu, opłaty licencyjne powinny stanowić podstawę wyliczenia odszkodowania tylko w tych przypadkach, gdy powód licencjonuje przysługujące mu prawo własności przemysłowej lub, gdy na określonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a dane o wysokości opłat ujawniane, że można określić ich średnią wysokość. Że tak jest w przypadku opryskiwaczy powódka nawet nie stara się przekonywać. Dodatkowe wątpliwości budzi możliwość opracowania przez biegłego opinii w sytuacji, gdy (co wynika z zeznań M. P.) na rynku polskim jest zaledwie dwóch znaczących producentów opryskiwaczy. Nawet więc jeśli spółka M. licencjonuje przysługujące jej prawa do wzorów przemysłowych (o ile w ogóle takie ma) i ujawnia wysokość opłat licencyjnych (jeśli by tak było, powódka mogła bez przeszkód sama je wskazać), to ich stawki trudno uznać za rynkowe i stosować wprost do wzoru przemysłowego powódki.

Sąd pragnie wyjaśnić, że w opiniach sporządzanych przez biegłych w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej biegli bardzo rzadko odwołują się do konkretnych, weryfikowalnych co do ich prawdziwości danych. Zwykle ograniczają się do stwierdzenia, że opłata wynosi określony % od wysokości sprzedaży. Budzi to uzasadnione zastrzeżenia i dyskwalifikuje opinie, jak chodzi o ich przydatność do określenia odszkodowania. Taka sytuacja nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania przez powoda, który powinien po prostu udowodnić wyrządzenie mu szkody i jej wysokość na zasadach ogólnych.

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 nieprzedstawienia dowodu 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)

Zważywszy, że powódka nie udowodniła wyrządzenia jej szkody, winy pozwanych ani związku przyczynowego między ich działaniem, a szkodą **roszczenie z pkt 1. oparte na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. należało uznać za nieudowodnione co do zasady i co do wysokości.**

4. Naruszenie 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 naruszcziela 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 czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

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

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. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwałaby 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 ustalonych okolicznościach sprawy nie można uznać, że działanie pozwanych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., opryskiwacze stron, jakkolwiek podobne, są bowiem bardzo wyraźnie oznaczone. Pochodzenie produktów **B. POLSKA** wynika także z treści

strony internetowej i instrukcji obsługi. Wyklucza to, zdaniem Sądu, możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia produktów od stron postępowania.

Zważywszy, że ocena istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej na gruncie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ma charakter normatywny, decyzja w tej mierze nie może być cedowana na biegłego lub instytut naukowo-badawczy. Wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie podlegał zatem oddaleniu.

Działania pozwanych nie można także 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 oberze 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)

Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycie 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. (wyrok Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. V CSK 311/06, por. także wyrok z 23/10/2008 r., V CSK 109/08).

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego produktu lub oznaczenia, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien w pierwszym rzędzie wskazać co chce chronić (jakie szczególne dobro). Należy wyjaśnić, że klauzula generalna służy jako podstawa dochodzenia

roszczeń z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. tam, gdzie czyn pozwanego nie spełnia przesłanek określonych w przepisach szczególnych, w tym przypadku w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Może tak być, ale nie musi, zależnie od tego, czy powód wykaże przed sądem, że jego produkt obecny na rynku z wcześniejszym pierwszeństwem względem produktu pozwanego, jest znany i rozpoznawalny dzięki staraniom i nakładom powoda, a używanie podobnego produktu (pomimo nieistnienia ryzyka konfuzji) przez pozwanego, bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z renomy wcześniejszego produktu albo może szkodzić tej renomie.

Z oczywistych względów wymaga to przedstawienia w postępowaniu sądowym twierdzeń i dowodów, czego nie uczyniła w pozwie spółka K. Corporation. Twierdzenia i dowody zgłoszone w replice wobec odpowiedzi na pozew były spóźnione, w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. Na marginesie należy wyjaśnić, że żądanie ochrony wyglądu produktu na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wymaga uwzględnienia szeregu istotnych okoliczności, których w stanowisku spółki K. Corporation zabrakło. W szczególności powinien być przez nią wyraźnie wskazany produkt referencyjny, udokumentowana jego pozycja rynkowa oraz środki jakie posłużyły w jej zdobyciu i utrzymywaniu. Powódka nie może ponadto domagać się ochrony ze względu na cechy produktu, które należą do domeny publicznej, są wykorzystywane przez wszystkich przedsiębiorców działających na rynku tego rodzaju produktów, a nade wszystko ze względu na cechy, które są determinowane wyłącznie funkcją techniczną, opryskiwacz ORION 6L nie jest bowiem chroniony jako wzór użytkowy.

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.:

- 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
- 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.

Do roszczeń tych znajdują zastosowanie uwagi poczynione w pkt 2 i 3. Ze wskazanych tam przyczyn, roszczenia pieniężne spółki K. Corporation należało uznać za nieuzasadnione i nieudowodnione także co do wysokości.

Koszty procesu obciążają powódkę na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 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.) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł do 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 7.200 zł. (§ 2 pkt 6)

Zarządzenie:

- (...).

03.07.2017 r.

SSO Beata Piwowarska