

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Piwowska

Protokolant: asystent sędziego Agnieszka Sagan-Jeżowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2015 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w B (Dania)

z udziałem (...) S.A. we W

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

I. zobowiązać (...) S.A. we W do udzielenia (...) z siedzibą w B w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia pisemnej informacji w zakresie:

1. ilości zbytych przez nią w okresie od dnia 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji butów pod nazwą handlową MT TREK Nr. MTJ14-513-072 i MTJ14-513-073 o cechach:

a. MTJ14-513-072: kształt nanosków (część ochronna palców, mieszcząca się z przodu buta) mylącym zbliżony do wzoru RCD Nr 002154740-0002 oraz niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ECCO BIOM TERRAIN, kolorowa podeszwa korespondująca z kolorem wykończenia wewnętrznej warstwy butów pomarańczową barwą, materiałowe języki z identycznymi wzdłużnymi naniesionymi paskami, w górnej zewnętrznej części języka naszywką, na bucie wzdłuż języka osadzone mocowania sznurowadeł, w widoku z boku mają dwukolorową podeszwę z regularnymi wystęgami od spodu, w części środkowej mają wzmacniającą naszywkę umieszczoną pomiędzy nanoskiem a zapiętkiem nachodząc na zapiętek, zapiętek ma wyprofilowania tworzące dwie powierzchnie trójkątne otoczone paskami, powyżej których w obu przypadkach znajduje się ciągadełko, na elemencie chroniącym kostki znajdują się dodatkowe elementy ochronne w kształcie zbliżonym do trapezu/trójkąta, część wewnętrzna zewnętrznej powierzchni bocznej obuwia MT TREK posiada identyczne przeszycia jak niezarejestrowany wzór butów

ECCO BIOM TERRAIN i wzór RCD Nr 002154740-0002, podeszwa posiada wzdłuż bocznej przedniej części wzdłużne wybrania umieszczone prostopadle do podeszwy, podeszwa posiada rząd podłużnych występów zbliżonych do prostokąta z regularnymi, umieszczonymi centralnie wybraniami na tych wystęпах, centralnie pod śródstopiem na podeszwie umieszczony jest element w kształcie połówki elipsy na której umieszczone są trzy elementy dwa zbliżone do prostokąta i jeden zbliżony do trójkąta, przy czym występy w tej części zwężają się schodkowo od podeszwy do podłoża, na prostokątnych wystęпах w tej części są wybrania stanowiące część okręgu, obuwie posiada pomarańczowe sznurowadła korespondujące z kolorem podeszwy,

b. MTJ14-513-073: kształt nanosków myląco zbliżony do wzoru RCD Nr 002154740-0002 i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ECCO BIOM TERRAIN (część ochronna palców, mieszcząca się z przodu buta), kolorowa podeszwa korespondująca z kolorem wykończenia wewnętrznej warstwy butów żółtą barwą, materiałowe języki z identycznymi wzdłużnymi naniesionymi paskami, w górnej zewnętrznej części języka naszywki, na bucie wzdłuż języka osadzone mocowania sznurowadeł, w widoku z boku mają dwukolorową podeszwę z regularnymi wystęпами od spodu, w części środkowej mają wzmacniającą naszywkę umieszczoną pomiędzy nanoskiem a zapiętkiem nachodząc na zapiętek, zapiętek ma wyprofilowania tworzące dwie powierzchnie trójkątne otoczone paskami powyżej, których w obu przypadkach znajduje się ciągadełko, na elemencie chroniącym kostki znajdują się dodatkowe elementy ochronne w kształcie zbliżonym do trapezu/trójkąta, część wewnętrzna zewnętrznej powierzchni bocznej obuwia MT TREK posiada identyczne przeszycia jak niezarejestrowany wzór butów ECCO BIOM TERRAIN i wzór RCD Nr 002154740-0002, podeszwa posiada wzdłuż bocznej przedniej części wzdłużne wybrania umieszczone prostopadle do podeszwy, podeszwa posiada rząd podłużnych występów zbliżonych do prostokąta z regularnymi, umieszczonymi centralnie wybraniami na tych wystęпах, centralnie pod śródstopiem na podeszwie umieszczony jest element w kształcie połówki elipsy na której umieszczone są trzy elementy dwa zbliżone do prostokąta i jeden zbliżony do trójkąta, przy czym występy w tej części zwężają się schodkowo od podeszwy do podłoża, na prostokątnych wystęпах w tej części są wybrania stanowiące część okręgu, obuwie posiada żółte sznurowadła korespondujące z kolorem podeszwy,

przy czym wygląd butów MT TREK zobrazowany został na fotografiach:



MT TREK MTJ14-513-072



MT TREK MTJ14-513-073



MT TREK MTJ14-513-072



MT TREK MTJ14-513-073

2. ceny brutto uzyskiwanej przez obowiązującą za jedną parę butów opisanych w pkt 1a. i 1b. ze wskazaniem zmian tych cen, jeśli miały miejsce w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;
3. ceny zakupu uiszczanej przez obowiązującą za jedną parę butów opisanych w pkt 1a. i 1b. na rzecz dostawcy/producenta ze wskazaniem zmian tych cen, jeśli miały miejsce w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;
4. firm/nazw i adresów odbiorców obowiązującej prowadzących sprzedaż detaliczną obuwia opisanego w pkt 1a. i 1b według stanu od rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji,

5. firm/nazw i adresów dostawcy/ów obowiązanej, u których obowiązana dokonywała zakupów obuwia opisanego w pkt 1a. i 1b poczynwszy od pierwszej dostawy do dnia udzielenia informacji,

6. firm/nazw i adresów podmiotów wytwarzających/producentów obuwie opisane w pkt 1a. oraz 1b w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;

II. w pozostałej części wniosek oddalić;

III. zasądzić od GRUPA OPEN S.A. we Wrocławiu na rzecz ECCO Sko A/S z siedzibą w Bredebro kwotę 957 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1 kwietnia 2015 r.(...) z siedzibą w B wniosła o zobowiązanie Grupy (...) S.A. we W. do udzielenia informacji mających służyć dochodzeniu roszczeń wnioskodawcy wobec obowiązanej o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienie szkody, w związku z naruszaniem przez Grupę (...) S.A. praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerami: 002154740-0002 (z pierwszeństwem na terytorium Polski od 18 grudnia 2012 r.), 002015628-0012 (z pierwszeństwem na terytorium Polski od 27 marca 2012 r.) i 002155382-0001 (z pierwszeństwem na terytorium Polski od 18 grudnia 2012 r.) oraz niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego chronionego na podstawie art. 1 rozporządzenia RCD przedstawiających buty ECCO BIOM TERRAIN w kolorze czarno-pomarańczowym, poprzez zobowiązanie Grupy (...) S.A. do udzielenia wnioskodawcy pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia w zakresie:

1. ilości zbytych przez obowiązaną towarów w postaci butów występujących pod nazwą handlową MT TREK Nr. MTJ14-513-072 oraz MTJ14-513-073 w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji, posiadających następujące cechy:

a. MTJ14-513-072: myląco zbliżony kształt nanosków (część ochronna palców, mieszcząca się z przodu buta) do wzoru RCD Nr 002154740-0002 oraz niezarejestrowanego wzoru przemysłowego ECCO BIOM TERRAIN, kolorowa podeszwa korespondująca z kolorem wykończenia wewnętrznej warstwy butów pomarańczową barwą, materiałowe języki z identycznymi wzdłużnymi naniesionymi paskami, w górnej zewnętrznej części języka naszywki, na bucie wzdłuż języka osadzone są mocowania sznurowadeł, w widoku z boku mają dwukolorową podeszwę z regularnymi występami od spodu, w części środkowej mają wzmacniającą naszywkę umieszczoną pomiędzy nanoskiem a zapiętkiem nachodząc na zapiętek, zapiętek ma wyprofilowania tworzące dwie powierzchnie trójkątne otoczone paskami powyżej których w obu przypadkach znajduje się ciągadełko, na elemencie chroniącym kostki znajdują się dodatkowe elementy ochronne w kształcie zbliżonym do trapezu/trójkąta, część wewnętrzna zewnętrznej powierzchni bocznej spornego obuwia MT TREK posiada identyczne przeszycia jak niezarejestrowany wzór butów ECCO BIOM TERRAIN oraz wzór RCD Nr 002154740-0002, podeszwa posiada wzdłuż bocznej przedniej części wzdłużne wybrania umieszczone prostopadle do podeszwy, podeszwa posiada rząd podłużnych występów zbliżonych do prostokąta z regularnymi, umieszczonymi centralnie wybraniami na tych występach, centralnie pod śródstopiem na podeszwie umieszczony jest element w kształcie połówki elipsy na której umieszczone są trzy elementy: dwa zbliżone do prostokąta i jeden zbliżony do trójkąta, przy czym występy w tej części zwężają się

schodkowo od podeszwy do podłoża, na prostokątnych wystęgach w tej części są wybrania stanowiące część okręgu, obuwie posiada pomarańczowe sznurowadła korespondujące z kolorem podeszwy,

b. MTJ14-513-073: myląco zbliżony kształt nanosków do wzoru RCD Nr 002154740-0002 oraz niezarejestrowanego wzoru przemysłowego ECCO BIOM TERRAIN (część ochronna palców, mieszcząca się z przodu buta), kolorowa podeszwa korespondująca z kolorem wykończenia wewnętrznej warstwy butów żółtą barwą, materiałowe języki z identycznymi wzdłużnymi naniesionymi paskami, w górnej zewnętrznej części języka naszywki, na bucie wzdłuż języka osadzone są mocowania sznurowadeł, w widoku z boku mają dwukolorową podeszwę z regularnymi wystęgami od spodu, w części środkowej mają wzmacniającą naszywkę umieszczoną pomiędzy nanoskiem a zapiętkiem nachodząc na zapiętek, zapiętek ma wyprofilowania tworzące dwie powierzchnie trójkątne otoczone paskami powyżej, których w obu przypadkach znajduje się ciągadełko, na elemencie chroniącym kostki znajdują się dodatkowe elementy ochronne w kształcie zbliżonym do trapezu/trójkąta, część wewnętrzna zewnętrznej powierzchni bocznej spornego obuwia MT TREK posiada identyczne przeszycia jak niezarejestrowany wzór butów ECCO BIOM TERRAIN oraz wzór RCD Nr 002154740-0002, podeszwa posiada wzdłuż bocznej przedniej części wzdłużne wybrania umieszczone prostopadle do podeszwy, podeszwa posiada rząd podłużnych wystęgów zbliżonych do prostokąta z regularnymi, umieszczonymi centralnie wybraniami na tych wystęgach, centralnie pod śródstopiem na podeszwie umieszczony jest element w kształcie połówki elipsy na której umieszczone są trzy elementy: dwa zbliżone do prostokąta i jeden zbliżony do trójkąta, przy czym występy w tej części zwężają się schodkowo od podeszwy do podłoża, na prostokątnych wystęgach w tej części są wybrania stanowiące część okręgu, obuwie posiada żółte sznurowadła korespondujące z kolorem podeszwy.

c. wygląd butów MT TREK zobrazowany został na zdjęciach poniżej:



MT TREK MTJ14-513-072



MT TREK MTJ14-513-073



MT TREK MTJ14-513-072



MT TREK MTJ14-513-073

2. ceny brutto uzyskiwanej przez obowiązującą za jedną parę spornych butów ze wskazaniem zmian tych cen, jeśli miały miejsce w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;
3. ceny zakupu uiszczanej przez obowiązującą za jedną parę spornych butów na rzecz dostawcy / producenta ze wskazaniem zmian tych cen, jeśli miały miejsce w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;
4. zysku osiągniętego przez obowiązującą ze sprzedaży spornego obuwia w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji;
5. firm/nazw i adresów odbiorców obowiązanej prowadzących sprzedaż detaliczną obuwia opisanego w pkt. 1a. oraz 1b według stanu od rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji,
6. firm/nazw i adresów dostawcy/ów obowiązanej, u których obowiązana dokonywała zakupów obuwia opisanego w pkt. 1a. oraz 1b począwszy od pierwszej dostawy do dnia udzielenia informacji,
7. firm/nazw i adresów podmiotów wytwarzających / producentów sporne obuwie w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia informacji lub jeśli nastąpiło to później - od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji.

Na podstawie art. 1050 § 1 w zw. z art. 1050¹ § 1 k.p.c., na wypadek nieudzielenia informacji w terminie 14 dni od dnia uprawnomocnienia się postanowienia, wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności. Wniosła także o zwrot kosztów postępowania.

Grupa (...) S.A. we W zażądała oddalenia wniosku w całości, ewentualnie w części obejmującej zagrożenie obowiązkiem zapłaty sumy przymusowej. Zaprzeczyła naruszeniu praw wyłącznych (...) A/S z tej przyczyny, że nie jest wytwórcą kwestionowanego obuwia a jedynie jego dystrybutorem. Zarzuciła nieważność wzorów, które wg niej nie spełniają wymogów nowości i indywidualnego charakteru. Twierdziła, że wniosek jest niezasadny, szczególnie ze względu na brak ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Wskazała, że modele obuwia MTJ14-513-072 i MTJ14-513-073 są podobne do wzorów uprawnionej, lecz ocena stopnia podobieństwa do nich wzorów zawartych w produktach MT Trek,

dokonana z punktu widzenia „poinformowanego użytkownika” wyklucza możliwość uznania braku odmiennego wrażenia. Różne są wzmocnienia nad palcami oraz na piętach, wzmocnienia na piętach w obuwie obowiązanej są jedną całością i wykonane są z jednolitego materiału, różne są materiały, z których wykonane jest obuwie, w szczególności obuwie uprawnionej jest wyposażone w wodoszczelną tkaninę Gore-Tex. Również podeszwa jest wykonana z innego materiału. Ponadto obuwie stron i jego opakowania są oznaczone łatwo dostrzegalnymi znakami graficznymi producenta, co zapobiega ewentualnym pomyłkom. Znacząco różna cena obuwia zwraca uwagę klientów przy dokonywaniu zakupów. Produkty stron skierowane są do różnych grup odbiorców.

Sąd ustalił, że:

Spółka akcyjna prawa duńskiego (...) A/S z siedzibą w B jest jednym z wiodących światowych producentów obuwia, znanych z jakości swych wyrobów, działań prospołecznych i dbałości o środowisko naturalne. Spółce służą prawa do wzorów wspólnotowych przedstawiających obuwie, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) pod numerami:

- 002154740-0002 z od 18 grudnia 2012 r. o wyglądzie:



- 002015628-0012 z pierwszeństwem od 27 marca 2012 r. o wyglądzie:



0012.4 , 0012.5 , 0012.6 ,

0012.7 ;

- 002155382-0001 z pierwszeństwem od 18 grudnia 2012 r. o wyglądzie:

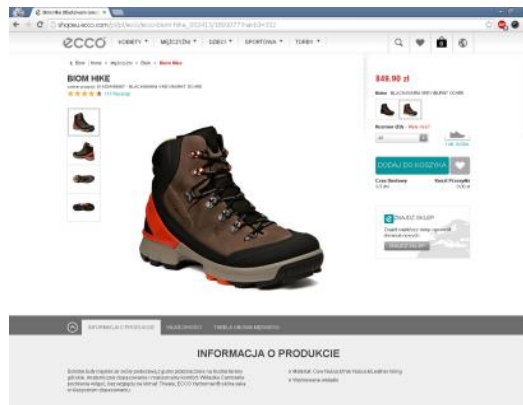
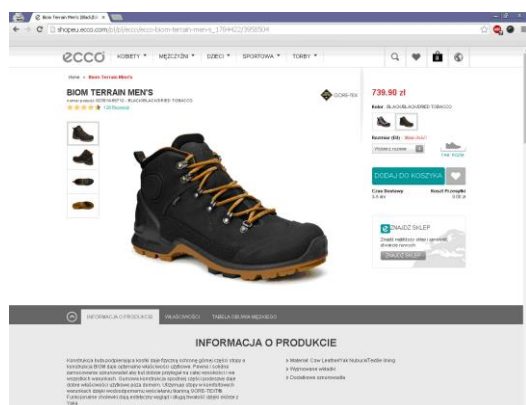
0001.1 , 0001.2 , 0001.3 ,

0001.4 , 0001.5 , 0001.6 ,

0001.7 .

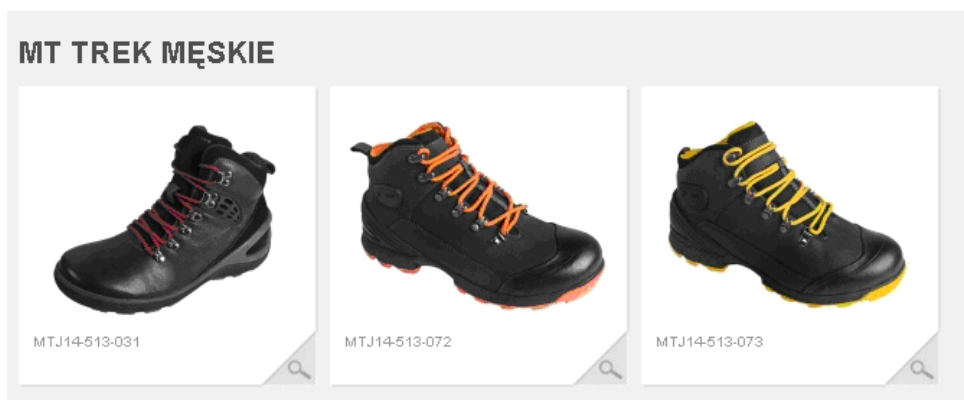
(dowód: świadectwa rejestracji, wydruki z bazy OHIM k.70-92, 170-178)

Ponadto (...) A/S służy prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego po raz pierwszy udostępnionego publicznie w dniu 29 lipca 2013 r. przedstawiającego buty wprowadzane do obrotu pod nazwą handlową ECCO BIOM TERRAIN o wyglądzie:



Uprawniona korzysta ze swych praw wyłącznych, wytwarzając, oferując i wprowadzając do obrotu buty wodoodporne, wykonane z użyciem materiału Gore-Tex pod nazwami handlowymi ECCO BIOM TERRAIN i ECCO BIOM HIKE. (dowód: fotografie k.93-98, 116, 117, wydruki ze strony internetowej k.99, 100, specyfikacja k.146, wydruki ze stron sklepów internetowych k.153-155, dowody rzeczowe)

Grupa (...) S.A. we W importuje, oferuje do sprzedaży, wprowadza do obrotu oraz magazynuje w tych celach obuwie męskie MT Trek o wyglądzie:



Buty MT Trek wykonane są ze skóry licowej i dzianiny ocieplającej Polar Thermo. Na bocznej powierzchni cholewki wytłoczone jest oznaczenie MT Trek, widoczne także na naszywce na wewnętrznej części podeszwy i na opakowaniu. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.105, 145, 150-152, fotografie k.147-150, dowody rzeczowe, dowody zakupu k.106-107)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r., Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą, wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania.

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 wyłączne prawo, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru. Rozporządzenie

precyzyjnie określa zakres wyłączności, która obejmuje :

- wytwarzanie 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)

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 października 1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy zatem 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. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do 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 odmiennosc 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. 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*)

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

W odróżnieniu od systemu prawa krajowego, rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 przewiduje także wyłączność używania wzoru niezarejestrowanego, chronionego w zakresie, w jakim cechuje się on nowością i indywidualnym charakterem, przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie. Zgodnie z art. 19, właściciel może zakazać osobom trzecim, niemającym jego zgody, używania wzoru będącego kopią wzoru niezarejestrowanego, 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. Ochrona nie jest przy tym ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, obejmując także naśladownictwo (imitacje różniące się od wzoru nieistotnymi cechami).

Żądający udzielenia ochrony prawa do wzoru niezarejestrowanego powinien przy tym wykazać, że przedmiot ochrony jest wzorem w rozumieniu art. 4 rozporządzenia, że cechują go nowość i indywidualny charakter. Do wzoru niezarejestrowanego nie odnosi się bowiem domniemanie ważności wynikające z art. 85 rozporządzenia. Powinien on także dowieść, że jest właścicielem wzoru, który został po raz pierwszy publicznie udostępniony nie dawniej niż przed trzema laty, a także używania przez naruszydciela kopii jego wzoru.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Podejmują też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) wzoru przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony wzoru wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*.

Uprawnionemu z wzoru wspólnotowego służą więc także żądania określone w art. 286¹ p.w.p., zgodnie z którym sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie m.in. naruszającego prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust 1 i art. 296 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje mogą dotyczyć wyłącznie:

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi, ale często nawet nie może formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Mogą to być zarówno roszczenia zakazowe określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia, jak i te służące usunięciu skutków naruszeń, z art. 296 ust. 1 p.w.p. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą na podjęcie

decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) ani o rozliczeniu kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio tylko do zabezpieczenia dowodów – ust. 9 art. 286¹ p.w.p.) Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w tym przypadku praw do zarejestrowanych i niezarejestrowanego wzorów wspólnotowych (...) A/S.

Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz **w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda**, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Jak wskazuje A. Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się następującymi zależnościami: im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na zobowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, że „udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. Mianowicie, w ust. 1, w którym wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2 wskazującym, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b (...), jeśli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalności wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. Szczególną rolę uwzględnienia zasady proporcjonalności w stosowaniu art. 286¹, zwłaszcza w odniesieniu do żądania wysuwanego względem osoby trzeciej, podkreślają również A. Jakubecki i R. Skubisz. (por. A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego*, Warszawa 2011).

Nałożenie na Grupę (...) S.A. obowiązku udzielenia informacji wymagało w pierwszym rzędzie ustalenia przez Sąd istnienia praw podlegających ochronie oraz zakresu wyłączności używania wzorów, przysługującej (...) A/S w wyniku rejestracji wzorów wspólnotowych nr 002154740-0002, 002015628-0012 oraz 002155382-0001 i w wyniku ujawnienia wzoru niezarejestrowanego buta ECCO BIOM TERRAIN. Naruszenie każdego z nich powinno być przy tym oceniane odrębnie.

W przekonaniu Sądu, uprawniona należycie wykazała, że jej wzór niezarejestrowany cechuje się nowością i indywidualnym charakterem. Przedstawiła stan sztuki (k.20-24), od którego jej buty ECCO BIOM TERRAIN różnią się ornamentyką bieżnika i kolorystyką podeszwy, a także kształtem cholewki i doбором sznurowadeł odpowiadających kolorem podeszwy. Wzór buta zasługuje zatem na ochronę przed nieuprawnionym naśladownictwem.

Obowiązana nie zdołała obalić domniemania ważności wzorów zarejestrowanych w OHIM pod numerami 002154740-0002, 002015628-0012 i 002155382-0001. Aby był skuteczny, jej zarzut zgłoszony w trybie art. 90 ust. 2 rozporządzenia powinien być poparty przedstawieniem wcześniej znanych wzorów obuwia, identycznych lub na tyle podobnych do zarejestrowanych, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. Obowiązana w żaden sposób nie uprawdopodobniła jednak, że wzory (...) A/S nie spełniają wymogu nowości i indywidualnego charakteru.

Grupa (...) S.A. w takim zakresie, w jakim dystrybuje obuwie MT Trek, używa kwestionowanych wzorów. Oczywiście sprzeczne z przepisem art. 19 ust. 1 jest jej twierdzenie, że zarzut naruszenia postawić można jedynie wytwórcy obuwia. Naruszenie w tym przypadku ma formę importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu obuwia, w którym zawarty (002015628-0012, 002155382-0001) lub zastosowany (002154740-0002) został wzór (...) A/S. Bez znaczenia jest przy tym cena, sposób dystrybucji czy oznaczenie obuwia logo wytwórcy, ochrona wzorów wspólnotowych nie jest bowiem zależna od wystąpienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. Cechą istotną wzorów wspólnotowych nie jest także materiał, z którego wykonane zostały buty i ich podeszwy, ani bowiem faktura, ani kolor materiału nie dominują w ogólnym wrażeniu zorientowanego użytkownika nad innymi elementami wzorów.

Sąd podziela twierdzenia uprawnionej, wskazującej szczegółowo cechy istotne wzorów zarejestrowanych i niezarejestrowanego wzoru obuwia ECCO BIOM TERRAIN. Zostały one – z nieistotnymi różnicami, widocznymi dopiero przy bardzo szczegółowym porównaniu, odtworzone w obuwiu oferowanym przez obowiązaną. Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika, którym jest osoba często chodząca po górach, lubiąca piesze wędrówki w terenie, używająca obuwia trekkingowego, jest niewątpliwie tożsame, zarówno jak chodzi o podeszwy i zapętki we wzorach zarejestrowanych pod numerami 002015628-0012, 002155382-0001, jak i wygląd całego buta przedstawionego we wzorze zarejestrowanym pod nr 002154740-0002.

Sąd uwzględnił przy tym, że na kształt i wygląd podeszwy oraz cholewki mają duży wpływ względy funkcjonalne, ograniczając zakres swobody twórczej. Obuwie stron zostało wyprodukowane i jest wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do uprawiania trekkingu, powinno więc być wyposażone w podeszwę z odpowiednim, grubym bieżnikiem umożliwiającą odbywanie górskich wędrówek w różnych, czasami trudnych warunkach. Również cholewka buta musi zapewniać możliwość ich komfortowego użytkowania w każdych warunkach pogodowych oraz skutecznie chronić nogi przed urazami. Jednakże nie oznacza to, że brak jest swobody twórczej przy projektowaniu obuwia trekkingowego. Jak skutecznie wykazała uprawniona, swoboda twórcza w zakresie kształtu bieżnika, kształtu i grubości podeszwy oraz elementów zdobniczych i – w ograniczonym zakresie – również kształt cholewki jest stosunkowo duża. (...) A/S zawarła w swych wzorach liczne elementy dekoracyjne, w szczególności ornament spodu podeszwy i jej kształt decydujący (prócz kolorystyki we wzorze niezarejestrowanym) o ogólnym wrażeniu zorientowanego użytkownika. Znając stan sztuki, to właśnie na te elementy zwracać on będzie uwagę, uznając za podobne buty stron.

Należy więc stwierdzić, że obuwie MT Trek MTJ14-513-072 oraz MTJ14-513-073 jest podobne do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, przy czym podobieństwo występuje również w zakresie szczegółów elementów funkcjonalnych, jak również w zakresie elementów niezwiązanych z funkcjonalnością obuwia:

- w porównaniu ze wzorem RDC-002154740-0002 sporne obuwie ma podobny kształt cholewki, przeszycia dokładnie w tych samych miejscach, znaczne obniżenie cholewki od przedniej jej części w kierunku zapiętki, taką samą liczbę skuwek do sznurówek, o takim samym wyglądzie: pierwszą odmienną od pozostałych, z cienkimi, półokrągłymi zaczepkami, oraz pięć kolejnych z uchwytyami z wycięciami tworzącymi podwójne haczyki, wypukły element z tłoczonym oznaczeniem na wysokości kostki, podobny kształt podeszwy: w rzucie bocznym zawierającej bieżnikowanie skierowane w stronę zapiętki, w rzucie tylnym większe wycięcie po stronie wewnętrznej stopy oraz podobny wygląd zapiętki: wzmacniane, z dominującymi elementami w kształcie dwóch symetrycznych trójkątów mocno zwężających się ku zewnętrznym stronom stopy, z łukowatymi żłobieniami nad elementami trójkątnymi w górnej części;

- w porównaniu ze wzorem RDC-002015628-0012 sporne obuwie ma podobny bieżnik i wygląd zapiętki zawierający ww. elementy w kształcie trójkątów oraz łukowane żłobienia nad elementami trójkątnymi w górnej części zapiętki, przednią część podeszwy z poziomymi żłobieniami oraz część podeszwy pod piętą z pionowymi żłobieniami zgodnymi z bieżnikowaniem, w dolnym rzucie podeszwa spornego obuwia ma podobny układ bieżnikowania z półeliptycznym elementem na podbiciu wypełnionym podłużnymi bieżnikowaniami, oraz elementami bieżnika umieszczonymi dookoła tego elementu, w tylnej części z wycięciem po stronie środkowej stopy oraz szerszymi elementami bieżnika po stronie zewnętrznej stopy i węższymi po stronie wewnętrznej, wszystkie elementy bieżnika mają charakterystyczny, podłużny, falisty kształt z również falistymi rowkami pośrodku;

- w porównaniu ze wzorem RDC-002155382-0001 podeszwa spornego obuwia ma podobne, wyraźne bieźnikowanie skierowane ku tyłowi stopy oraz charakterystyczne, symetryczne elementy w kształcie trójkątów na zapiętku, w dolnym rzucie podeszwa spornego obuwia podobny układ bieźnikowania zawierający część centralną na podbiciu oraz wycięcie w części pod piętą, z elementami bieźnikowania z falistymi wycięciami.

Kwestionowane obuwie stanowi imitację wzoru wspólnotowego niezarejestrowanego - modelu obuwia ECCO BIOM TERRAIN oraz ECCO BIOM HIKE, skopiowane zostały bowiem wszystkie cechy decydujące o wyglądzie wzoru, a nieznaczne różnice nie mogą skutkować uznaniem, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z naruszeniem wyłączności używania wzoru. Przekonują o tym: kolorowa podeszwa korespondująca z kolorem wykończenia wewnętrznej warstwy butów pomarańczowa lub żółta, w widoku z boku dwukolorowa podeszwa z regularnymi wystęgami od spodu, w części środkowej wzmacniająca naszywką umieszczoną pomiędzy nanoskiem, a zapiętkiem nachodząc na zapiętek, zapiętek ma wyprofilowania tworzące dwie powierzchnie trójkątne otoczone paskami powyżej których w obu przypadkach znajduje się ciągadełko, na elemencie chroniącym kostki znajdują się dodatkowe elementy ochronne w kształcie zbliżonym do trapezu/trójkąta, centralnie pod śródstopiem umieszczony jest na podeszwie element w kształcie połówki elipsy, na której umieszczone są trzy elementy: dwa zbliżone do prostokąta i jeden zbliżony do trójkąta, przy czym występy w tej części zwężają się schodkowo od podeszwy do podłoża, na prostokątnych wystęgach w tej części są wybrania stanowiące część okręgu, podeszwa posiada wzdłuż bocznej przedniej części wzdłużne wybrania umieszczone prostopadle do podeszwy, podeszwa posiada rząd podłużnych wystęgów zbliżonych do prostokąta z regularnymi, umieszczonymi centralnie wybraniami na tych wystęgach, czarno-szary zapiętek, poszycie buta wykonane jest z ciemnoszarej skóry, a mocowania sznurowadeł są koloru czarnego, gdzie cztery górne mocowania posiadają element w kolorze miedzianym, podeszwa i sznurowadła w kolorze odróżniającym się od pozostałej części obuwia (pomarańczowe, musztardowe). Obuwie jest wykonane z ciemnej skóry z pomarańczowymi lub żółtymi sznurówkami odpowiadającymi kolorystyce podeszwy. Elementy podeszwy są tego samego koloru, podobne zapiętki z elementami w kształcie trójkątów, wzmocnienia na wysokości kostek oraz pionowe wybrania w przedniej części podeszwy – pod nanoskiem.

Stwierdzając, że podobieństwo wzorów przemysłowych zawartych lub zastosowanych w kwestionowanym obuwie uzasadnia uznanie za wysoce uprawdopodobnione naruszenie praw wyłącznych (...) A/S Sąd – w zasadniczej części - uwzględnił wniosek. Żądane informacje są niezbędne dla ustalenia kręgu naruszcycieli oraz zakresu naruszenia, umożliwią uprawnionej wystąpienie o ochronę jej praw wobec innych także – oprócz obowiązanej – naruszcycieli, pozwoli także ustalić wymiar wyrządzonej jej szkody i korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia przez Grupę (...) S.A.

Sąd oddalił wniosek w części obejmującej żądanie udzielenia informacji o zysku osiągniętym przez obowiązana ze sprzedaży spornego obuwia w okresie od 18 grudnia 2012 r. do dnia udzielenia

informacji lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji, nie znajduje ono bowiem uzasadnienia w treści ust. 2 art. 286¹ p.w.p.;

Na uwzględnienie nie zasługiwało także żądanie zagrożenia Grupie (...) S.A. obowiązkiem zapłaty sumy przymusowej, w braku odmiennego unormowania (art. 286¹ ust. 9 p.w.p.) przepisy art. 1050 § 1 i art. 1050¹ § 1 k.p.c. nie mają zastosowania na tym etapie postępowania w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji. (*a contrario* art. 756² k.p.c.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

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 za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. *w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając 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 stawka minimalna wynosi 840 zł. (§ 11 ust. 1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika uprawnionej, wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.