

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A.R.L. z siedzibą w L.

z udziałem (...) **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** spółki komandytowej w Z.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: udzielić (...) S.A.R.L. z siedzibą w L. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Z. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3.:

1. 2.

3.

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

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3.,

2. o zniszczenie balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

oraz

3. o zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone,

poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – będących własnością obowiązanej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, znajdujących się w siedzibie spółki (ul. (...), (...)-(...) Z.) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

UZASADNIENIE

(...) S.A.R.L. w L. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Z. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3: 1.

2. 3.

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

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3,

2. o zniszczenie balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

oraz

3. o zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i składowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone; będących własnością obowiązanej, znajdujących się w siedzibie spółki (ul. (...), (...)-(...) Z.) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

Sąd ustalił, że:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa L. (...) société à responsabilité limitée jest producentem kosmetyków do pielęgnacji ciała oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod marką (...) (skrót z ang. evolution of smooth). W jej ofercie znajdują się m.in. balsamy do ust, balsamy do ciała oraz pianki do depilacji. Flagowymi jej produktami są, cieszące się szczególną popularnością, balsamy do pielęgnacji ust (...). Ich opakowania (dozowniki/aplikatory) cechuje charakterystyczne, oryginalne wzornictwo.

Szczególną cechą wyróżniającą opakowania (...) na rynku kosmetyków są zaokrąglone, obłe kształty nawiązujące do nazwy produktu evolution of smooth. Uprawniona, należąca do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi m.in. spółki (...), eos (...) (...), oraz eos (...) GmbH (...), i eos (...) (...) ("Spółki z G."), wprowadza swoje produkty do obrotu m.in. na terytorium USA oraz Unii Europejskiej. (dowód: odpis z rejestru k.60-66, wydruki ze stron internetowych k.106-119, 121-131, 133-141)

(...) S.A.R.L. jest uprawniona do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w A. z pierwszeństwem od 20 maja 2010 r. dla kosmetyków (dozownika balsamu do ust), pod numerami:

- (...) - (...): (...). (...).2

(...). (...). (...).5

(...). (...).7

- (...) - (...): (...). (...).2

(...). (...). (...). (...). (...).7

a także wzoru zarejestrowanego pod nr. (...) - (...) dla artykułów toaletowych i sprzętu do salonów piękności (aplikatorów do kosmetyków): (...).1

(...). (...). (...). (...). (...). (...).7

(dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy (...) k.68-101)

Obecnie przed (...) toczą się postępowania w sprawach o unieważnienie wzorów zarejestrowanych pod numerami (...) - (...) i (...) - (...). Postępowanie dotyczące unieważnienia wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) zakończyło się prawomocnie oddaleniem wniosku decyzją (...) nr (...) z 15 lutego 2016 r. (dowód: wydruki z bazy i informacja (...) z 10 czerwca 2016 r. k.53, 68-71, 80-83, 92-94)

Wzory te stosowane są dla szerokiej gamy balsamów do ust (...), które uprawniona produkuje w wielu wersjach kolorystycznych i w różnych wariantach smakowych:

Balsamy do ust (...), których opakowania inkorporują wzory uprawnionej, są oferowane na terytorium Unii Europejskiej m.in. za pośrednictwem strony internetowej (...) i w sieciach drogerii w różnych krajach Unii Europejskiej. Są wprowadzane do obrotu w dodatkowych opakowaniach zewnętrznych składających się z kolorowej tekturki zawierającej oznaczenie produktu i niezbędne informacje oraz wytłoczonego, przezroczystego plastiku z wgłębieniem na produkt, przymocowanego do tekturowego tła: (dowód: wydruki ze stron internetowych k.106-119, 121-131, 133-141)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa w Z. jest producentem chemii gospodarczej (detergentów, w tym tabletek do zmywarek, kapsułek w folii wodno-rozpuszczalnej do prania, mycia podłóg i szyb a także odświeżaczy powietrza), które oferuje pod własną marką. Obowiązana ma także w swej ofercie kosmetyki do pielęgnacji ciała dla dzieci i dorosłych, w tym produkty do kąpieli oraz do pielęgnacji włosów, twarzy i ust. (dowód: odpis z KRS k.143-148, wydruki ze stron internetowych k.150-155, 157-163)

Przed nałożeniem na nią tymczasowego zakazu w sprawie sygn. akt XXII GWo 83/15 spółka (...) oferowała, wprowadzała do obrotu za pośrednictwem Internetu i magazynowała w tych celach balsamy do ust w trzech rodzajach opakowań (dozowników/aplikatorów), m.in. balsamy do ust w opakowaniu określanym na stronie internetowej obowiązanej jako " (...) balsam do ust – jajko" w czterech wersjach kolorystycznych i smakowych pod nazwami handlowymi: "(...)", "(...)", "(...)" oraz "(...)":. Opakowanie to ma kształt jajka ze spłaszczonym, ukośnym denkiem, przy czym po otwarciu jego górnej części widoczny jest balsam do ust w kształcie półkuli. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.165-177, dowód zakupu k.197, fotografie k.198)

Obowiązana importowała balsamy w spornych opakowaniach z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprzedawała je i dostarczała odbiorcom hurtowym w celu odsprzedaży klientom indywidualnym. Balsamy nabyte od obowiązanej były dostępne m.in. w ofercie sieci drogerii R.. Ponadto, spółka (...) eksportowała swoje produkty, o czym świadczy umieszczenia na stronie internetowej (...) specjalnej zakładki (...) z danymi kontaktowymi osób odpowiedzialnych za kontakt z zagranicą, a także podstrony (...): (...). Strona internetowa obowiązanej dostępna jest także w angielskiej wersji językowej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.179-194, 200-295, 297-310, 312-318, 320-329)

W produktach obowiązanej zastosowane są wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz (...) S.A.R.L. pod numerami (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...) dla dozowników balsamów do ust ((...) - (...), (...) - (...)) i aplikatora do kosmetyków ((...) - (...)). Obowiązana nie jest powiązana kapitałowo ani osobowo z (...) S.A.R.L. Nigdy nie uzyskała zgody uprawnionej na wykorzystywanie zarejestrowanych na jej rzecz wzorów wspólnotowych. (oświadczenie uprawnionej) Działania obowiązanej stanowią naruszenie praw wyłącznych do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. (ocena normatywna)

Postanowieniem wydanym 6 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt. XXII GWo 83/15 na wniosek (...) K. (...) LLC Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia przez spółkę (...) wymienionych wzorów poprzez zakazanie obowiązanej oferowania naruszających balsamów oraz ich zajęcie. W wykonaniu tego postanowienia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze M. J. zajął w magazynie obowiązanej 79.998 sztuk balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym we wniosku na fotografiach 1-3. Zajęte produkty, oddane pod dozór obowiązanej, znajdują się w jej magazynie pod adresem ul. (...), (...) - (...) Z.. Na skutek zażalenia obowiązanej 27 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie, oddalając wniosek o udzielenie zabezpieczenia (sygn. akt I ACz 412/16). Stwierdził przy tym, że (...) K. (...) nie przysługują względem obowiązanej roszczenia z tytułu naruszenia praw do wzorów, nie posiada ona także interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. (dowód: postanowienie k.36-51, protokół zajęcia k.34)

(...) S.A.R.L. (wraz z poprzednim uprawnionym do wzorów - (...) K. (...)) dochodzi w postępowaniu w sprawie sygn. akt. XXII GWwp 1/16 sądowego zakazania spółce (...) działań naruszających prawa z rejestracji i usunięcia skutków naruszeń przez zniszczenie produktów w spornych opakowaniach. Postępowanie, w którym złożony został pozew wzajemny o unieważnienie wzorów, jest obecnie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia EUIPO. (fakt znany Sądowi z urzędu)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i 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 wyłączność używania wzoru, obejmująca:

- wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,
- użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Należy przy tym wyjaśnić, że zgodnie z art. 85, sąd orzekający w kwestii naruszenia związany jest domniemaniem ważności wzoru zarejestrowanego, które obalić mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające nieważność lub wygaśnięcie prawa wyłącznego.

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy 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 odmierne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmienną ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmierne 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)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między

nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It)

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.

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

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

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

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

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

Art. 90 ust. 1 stanowi, że do sądów państwa członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych zabezpieczających prawa z rejestracji, które są przewidziane na mocy ich prawa dla krajowego wzoru przemysłowego. Zgodnie zaś z art. 292 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Oddalając wniosek (...) K. (...) złożony w sprawie sygn. akt XXII GWO 83/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie nie podważył istnienia praw wyłącznych, ani faktu używania przez spółkę (...) wzorów opakowań kosmetyków na tyle podobnych do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) (nie jest przedmiotem tego wniosku) i (...) - (...), że na zorientowanym użytkowniku wywołują one nieodmierne ogólne wrażenie. Decydujące o oddaleniu wniosku było przeniesienie praw na (...) S.A.R.L. i brak interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Należy więc uznać, że w niezmienionym stanie faktycznym, przy dodatkowym potwierdzeniu protokołem zajęcia używania przez spółkę (...) spornych wzorów, wystąpienie z żądaniem zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w sprawie sygn. akt XXII GWwp 1/16 przez obecnego uprawnionego (jednego z powodów) sprawia, że brak uprawnień do wzorów nie stanowi przeszkody do stosowania środków tymczasowych.

Udzieleniu zabezpieczenia nie sprzeciwia się także prowadzone przed (...) postępowanie w sprawie unieważnienia wzorów nr nr (...) - (...) i (...) - (...), gdyż przepis art. 91 ust. 3 rozporządzenia wyraźnie stanowi, że sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych może w tym czasie stosować środki tymczasowe i zabezpieczające. Dodatkowo za przyznaniem uprawnionej ochrony przemawia oddalenie wniosku o unieważnienie wzoru zarejestrowanego pod nr (...) - (...).

Wzory zarejestrowane pod numerami (...) - (...), (...) - (...), i (...) - (...), przedstawiające dozownik i aplikator do kosmetyków zostały zastosowane w opakowaniach balsamów do ust (...) L. B., które na zorientowanym użytkowniku, w tym przypadku zwykle kobiecie używającej zwykle szminek, błyszczków lub innych kosmetyków do ust, nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe uprawnionej. Bardzo zbliżony jest obły (we wzorze nr (...) - (...)) nieco bardziej zaokrąglony) kształt opakowania, spłaszczenie i jego kształt, sposób zamknięcia połączony z

uwidocznieniem linii podziału na dwie części, forma zamknięcia oraz kształt w jaki uformowany został błyszczycy we wnętrzu aplikatora.

Zasadniczą różnicę stanowi brak spłaszczenia u dołu pojemnika i umieszczenie w tym miejscu ukośnego wgłębienia, które we wzorach znajduje się z boku, przecięte linią podziału opakowania. Różnica ta nie ma istotnego znaczenia. Wgłębienie we wzorze przemysłowym zastosowanym w produkcji obowiązanej nie ma już charakteru funkcjonalnego (we wzorach uprawnionej ułatwia uchwycenie aplikatura), pełni tylko stabilizującą. Zachowuje jednak charakterystyczne dla wzorów wspólnotowych kształt i postać by jeszcze bardziej je do siebie upodobnić. Drobne różnice w kształcie i spłaszczeniu u podstawy) nie mogą decydować o uznaniu wzoru przemysłowego zastosowanego w produktach B. (...) L. B. za odróżniający się od wzorów (...) S.A.R.L. Graficzna prezentacja wzorów sprawia, że kolorystyka produktów nie ma wpływu na ocenę naruszenia lub jego braku.

Wysokiego - graniczącego z identycznością - stopnia podobieństwa wzorów przemysłowych (np.)

do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionej pod numerami (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...) nie usprawiedliwiają ograniczenia swobody twórczej. Przykłady tego rodzaju opakowań przedstawione w motywach wniosku wskazują na istnienie na rynku opakowań o różnorodnych kształtach, układzie linii:

Swobody nie ograniczają także względy funkcjonalne, poza koniecznością zapewnienia przestrzeni, w której znajduje się balsam i jej odpowiedniego zamknięcia.

W ocenie Sądu wykorzystywanie wzorów wspólnotowych uprawnienia (...) S.A.R.L. do dochodzenia roszczeń zakazowych z art. 88 rozporządzenia i usunięcia skutków naruszenia w sposób określony w art. 286 p.w.p. Sąd uznał, że uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Wprowadzenie do obrotu towarów zajętych w ilościach hurtowych (w przypadku zwolnienia spod zajęcia) istotnie zwiększyłoby skalę potencjalnego naruszenia. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania wzorów wspólnotowych naraża (...) S.A.R.L. na powstanie lub zwiększenie wymiaru wyrządzanych jej szkód. Zastosowany sposób zabezpieczenia zapewni uprawnionej należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciąży ponad potrzebę, może ona bowiem wprowadzać do obrotu i oferować produkty, które nie naruszają praw osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sąd nie wyznaczył uprawnionej terminu, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia (art. 733 k.p.c.) ponieważ roszczenia podlegające zabezpieczeniu są przedmiotem toczącego się już postępowania w sprawie sygn. akt XXII GWwp 1/16.

ZARZĄDZENIE

1. (...),

2. (...)

3. (...)

6/07/2016 r.