

Sygn. akt I ACa 743/12

IACz 1098/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Anna Kowacz-Braun
Sędziowie:	SSA Piotr Rusin <i>SSA Zbigniew Ducki</i>
Protokolant:	st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2012 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa B. T.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w K.

o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego- Sądu Gospodarczego w Kielcach

z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt VII GC 73/09 oraz zażalenia powódki na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie VII wyżej wymienionego wyroku

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) w punkcie VII kwotę 7 314,07 zł zastępuje kwotą 27 101,02zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto jeden złotych dwa grosze);

b) w punkcie VIII poprzez nadanie mu brzmienia: „nakazuje stronie pozwanej zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie produkcji i wprowadzania do obrotu komponentów Systemu M. w postaci: kasety osłonowej oraz osłon maskujących prawostronnej i lewostronnej”;

c) dodaje punkt IX o treści :” oddala powództwo w pozostałej części”;

2. oddala apelację strony pozwanej;

3. umarza postępowanie zażaleniowe;

4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 4 800zł (cztery tysiące osiemset złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

Sygn. akt I ACa 743/12

I ACz 1098/12

UZASADNIENIE

W pozwie skierowanym przeciwko stronie pozwanej (...) sp. z o.o. w K. (dalej także I.) dotyczącym zaniechania naruszania prawa na wzór użytkowy i czynów nieuczciwej konkurencji powódka B. T. wniosła o:

1. z powołaniem się na przepisy art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej u.p.w.p.) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej u.z.n.k.)- nakazanie stronie pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) poprzez zakazanie produkcji oraz wprowadzania do obrotu systemu rolety okiennej M., wytworzonej według chronionego wzoru;

2. z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 3 u.z.n.k. nakazanie stronie pozwanej zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu systemu rolety okiennej M. w postaci: osłony lewostronnej, osłony prawostronnej, uchwyty mocującego, mechanizmu napędowego, łożyska suwaka, kasety osłonowej, prowadnicy bocznej, zatyczki do obciążnika;

3. powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 3 i 13 ust. 1 u.z.n.k. nakazanie stronie pozwanej na własny koszt wycofania z obrotu systemu rolety M. według wzoru użytkowego nr (...) oraz wszystkich w/w komponentów rolety;

4. z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 3 i 13 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 u.z.n.k. nakazanie stronie pozwanej zniszczenia na własny koszt systemów rolety okiennej oraz komponentów rolety okiennej, a także materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek) znajdujących się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą, w tym także wycofania ich z obrotu;

5. z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.z.n.k. w zw. z art. 3 i 13 ust. 1 u.z.n.k. nakazania stronie pozwanej zamieszczenia na własny koszt ogłoszeń na stronach redakcyjnych w obramowaniu w piątkowym ogólnopolskim wydaniu Gazety (...), w czasopiśmie branżowym(...) (...), na (...) lub (...) stronie o treści Firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przeprasza B. T. prowadzącą Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą we W. za to, że wytwarzając i wprowadzając do obrotu system rolety okiennej M. oraz jej komponenty naruszyła prawo ochronne firmy (...) do chronionego wzoru użytkowego (...), jak również dopuściła się wobec niej czynów nieuczciwej konkurencji z powodu czego wyraża ubolewanie, zobowiązuje się jednocześnie do niepopelniania podobnych czynów w przyszłości”;

6. z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.z.n.k. w zw. z art. 3 i 13 ust. 1 u.z.n.k. upoważnia powódkę do zamieszczenia powyższych ogłoszeń na koszt strony pozwanej, na wypadek gdyby ta ostatnia nie dopełniła obowiązku wykonania wyroku w tej części lub złożyła oświadczenie innej treści lub formie niż nakazana przez Sąd;

7. z powołaniem się na przepisy art. 287 u.p.w.p., art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 u.z.n.k. oraz art. 322 k.p.c. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powódki odszkodowania w wysokości ustalonej przez biegłego powołanego przez Sąd, na podstawie ksiąg handlowych, dokumentów i oświadczeń strony pozwanej lub osób trzecich;

8. z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 3 i 13 ust. 1 u.z.n.k. zasądzenie ostatecznie kwoty 50.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej tj. Opera (...) ul. (...), (...)-(...) W..

Przedmiotem żądania było także zasądzenie kosztów procesu.

W podstawie faktycznej dochodzonego roszczenia powódka podła, że swą działalność prowadzi od 1983 r., przy czym pierwszego zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP (dalej UP) własnego systemu rolety okiennej (...) dokonała w 2001 r. Od dnia 27 listopada 2002 r. przysługuje jej wyłączne prawo do wytwarzania systemu rolety okiennej według zastrzeżonego wzoru użytkowego (decyzja UP z 22 września 2008 r.). Twórcą wzoru i projektantem poszczególnych komponentów jest mąż powódki S. T.. Powódka ów wzór wykorzystuje do produkcji komponentów wchodzących w skład systemu (...).

Od 2002 r. powódka jest producentem systemu rolety okiennej (...). Na system chronionej według wzoru rolety składają się m.in. takie komponenty jak: osłona prawostronna i lewostronna, kasetka osłonowa, uchwyt mocujący, mechanizm samohamujący, zatyczka rury, wkładka ustalająca łożyskowa. Komponenty mogą być dostępne w oferowanych zestawach systemu rolety jak też osobno. Kojarzenie poszczególnych komponentów (elementów) jest oparte na metodzie ich połączenia według chronionego wzoru użytkowego, co zapewnia użyteczność rozwiązania i ma praktyczne znaczenie przy korzystaniu z rolety.

Skoro jednak w drugiej połowie 2008 r. powódka powzięła wiadomość o tym, że strona pozwana przygotowuje się do wprowadzenia do obrotu na rynek polski bliźniaczego systemu rolety okiennej (...), wezwała ją do zaprzestania naruszania swojego prawa ochronnego na wzór użytkowy (...) Według powódki podobieństwo w/w rolet okiennych dotyczy; 1. profilu osłonowego – identyczne linie, kontury, kształty i wymiary, z tym że te ostatnie przesądzą o naśladownictwie zasady połączenia pojedynczych komponentów w rozwiązaniu według chronionego wzoru 2. symetryczności ścianki nośnej zwieńczające profil osłonowy – identyczne kontury, kształty otwory i wymiary; dodatkowo powielone otwory ustalające oś obrotu, kołki ustalające i prostokątne prowadnice 3. wkładki łożyskowopodporowej – identyczne linie, kształty i wymiary; wkładki są zamienne i można je wysunąć do ścianki rolety powódki 4. pokrywek ścianki nośnej – identyczne linie kontury, kształty i wymiary promieni; a także identyczny system zamykania tj. dwie kolumny w kształcie dwuteowym oraz żebra ustalające-wprowadzające.

W drugiej połowie 2008 r. strona pozwana zgłosiła się do tej samej narzędziowni, która świadczyła usługi powódce w zakresie przygotowania form i matryc do systemu (...) i zamówiła formy według bliźniaczego wzoru jak formy powódki.

Ponadto pozwany zaczął rozprowadzać na rynku katalogi pod marką (...) oferując do sprzedaży system M.. W ofercie katalogowej systemu M. znalazły się komponenty stanowiące bliźniacze kopie komponentów powódki takie jak: mechanizm kompletny prawy i lewy, komplet osłon prawy i lewy, uchwyt mocujący, mechanizm napędowy, łożysko, suwak, kasetka osłonowa, zatyczka obciążnika.

Na międzynarodowych targach rolet okiennych w S. w lutym 2009 r. strona pozwana prezentowała reklamowała system M. stanowiący bliźniaczą kopie systemu (...). Podobieństwo to potwierdził biegły z zakresu mechaniki J. B., któremu powódka zleciła ocenę obu produktów. Mając na uwadze zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie wzoru użytkowego, które wyznaczają zakres przedmiotowy prawa ochronnego rzeczoznawca wskazał na podobieństwo techniczne w postaci identyczności linii, konturów, kształtów i wymiarów takich komponentów jak: profil osłony, symetryczne ścianki nośne zwieńczające profil osłonowy, wkładka łożyskowo-podporowa, pokrywa ścianek nośnych. Stwierdzono, że strona pozwana niewolniczo naśladuje nie tylko pojedyncze komponenty, ale całe rozwiązania będące przedmiotem chronionego wzoru.

W ocenie powódki, w świetle art. 3 u.z.n.k. działania strony pozwanej stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Zmierzają bowiem do zawłaszczenia jej rynku. Aby natomiast utrzymać się na rynku powódka będzie musiała obniżyć cenę swojego produktu, przez co poniesie stratę finansową. Strona pozwana w odróżnieniu od powódki nie ponosi kosztów utrzymania prawa na wzór użytkowy, jej wyrób nie przedstawia tej jakości co wyrób powódki. Rzutuje to na renomę produktów powódki, która uległa deprecjacji, co w konsekwencji doprowadziło do utraty dotychczasowych odbiorców.

Powódka zaznaczyła przy tym, że każdy z komponentów stanowiący element systemu chronionego wzorem użytkowym rolety okiennej jest gotowym, samodzielnym produktem, mogącym być przedmiotem odrębnego obrotu. Także komponenty systemu M. pasują do systemu (...), co pozwala na ich zastępowanie.

Naśladownictwo przez stronę pozwaną komponentów może rodzić wśród klientów ryzyko konfuzji, co do tożsamości produktu i producenta, tym bardziej, że nie umieszcza ona na swych wyrobach wyraźnego oznaczenia producenta.

Powódka w kontekście art. 13 ust. 2 u.z.n.k. zaznaczyła, że kształt rolety i jej poszczególnych komponentów nie stanowił cechy funkcjonalnej gotowego produktu, a nawet gdyby to żaden z komponentów rolety M. nie był oznaczony logiem strony pozwanej. Strona pozwana w odpowiedzi na zarzuty powódki w tym względzie, dokonała porównania nie tych komponentów systemu, które reklamowała.

Następnie powódka stwierdziła, że ujawnienie przez stronę pozwaną istnienia dokumentacji oraz przedłożenia komponentów rolety M. dopiero we wrześniu 2009 r. potwierdzają jej twierdzenia o wprowadzaniu przez stronę pozwaną do obrotu systemu rolety przedłożony w pozwie.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i o zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając, że konstrukcja rolety okiennej objęta wzorem użytkowym nr (...) jest technicznym rozwiązaniem od dawna znanym i stosowanym przez wiodących producentów rolet okiennych w Polsce. W ogóle produkcja krajowa miała wyłącznie naśladowniczy charakter, gdyż pierwsi producenci rolet okiennych skopiowali produkcje firm zagranicznych. Dotyczy to powódki co do systemu(...)

Odwołując się do art. 13 ust. 1 u.z.n.k. strona pozwana zaznaczyła, że znak towarowy M., zgłoszony do rejestracji w UP 20 marca 2009 r. odróżnia jej rolety od rolety powódki. Różnice pomiędzy poszczególnymi elementami rolet okiennych wykluczają możliwość wprowadzenia w błąd uczestników rynku i konsumentów, co do pochodzenia towarów.

Na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2009 r. strona pozwana podniosła, że komponenty systemu okiennego M. z katalogu komponentów i ulotki reklamowej przedłożone przez powódkę przy pozwie nie były przez nią produkowane, wprowadzane do obrotu i prezentowane na targach w S.. Później strona pozwana zaprzeczyła aby produkowała, wprowadzała do obrotu rolety ze zdjęć przedłożonych przez powódkę przy pozwie, następnie przyznała fakt wystawienia na wystawie w S. materiałów reklamowych i zdjęć elementów rolety okiennej. Jednakże jej zdaniem nie są one dowodem produkcji przez nią tychże i wprowadzania do obrotu. Strona pozwana zaznaczyła, że od maja 2009 r. produkuje i wprowadza do obrotu komponenty rolety systemu M. przedłożone Sądowi przy piśmie z 17 września 2009 r. odpowiadające opisowi zawartemu w odpowiedzi na pozew, według projektu opracowanego w lipcu 2008 r. przez R. B..

Nadto strona pozwana zarzuciła, że powódka nie przedłożyła żadnych dowodów co do poniesienia szkody i jej wysokości.

Wyrokiem wstępnym z dnia 3 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział VII Gospodarczy w sprawie w/w stron z określeniem przedmiotu postępowania jako o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, uznał za usprawiedliwione roszczenie powódki co do zasady.

Jednakże na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r. uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach wobec braku orzeczenia w nim co do istoty i sprawę mu przekazał do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego. Powyższe z tej przyczyny, że Sąd Okręgowy nie zajął się podstawami odpowiedzialności z przyczyny naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) jak i zależnościami pomiędzy wszystkimi wskazywanymi przez powódkę podstawami odpowiedzialności. Nadto Sąd I instancji sporządził rażąco wadliwe uzasadnienie zaskarżonego wyroku, którego wywody nie wskazują żadnego związku z sentencją wyroku. Sąd odwoławczy zaznaczył przy tym, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I Instancji winien wydać rozstrzygnięcie, bez uciekania się do wydawania wyroku wstępnego i po przeprowadzeniu

dowodu z opinii biegłego właściwej specjalizacji, dokonaniu analizy naruszenia bądź nie zastrzeżeń ochronnych, co do wzoru użytkowego powódki, z określeniem czy doszło do naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Sąd Okręgowy został zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego i zbadania czy inkryminowane przez powódkę działania strony pozwanej doprowadziły do niewolniczego naśladownictwa. Zadaniem Sądu było także dokonanie pozytywnej i negatywnej krytyki dowodów w oparciu, o które zostanie ustalony stan faktyczny sprawy.

W toku ponownego rozpoznawania przez Sąd I instancji sprawy w piśmie procesowym z dnia 24 września 2010 r. powódka wskazała kwotę odszkodowania (utracone korzyści) dochodzoną w pkt. 15 pozwu na podstawie art. 287 u.p.w.p. na 100.000 zł, zaś w piśmie z 27 września 2011 r. powódka sprecyzowała żądania pozwu z pkt. 1-13 oraz ich podstawę prawną. Jako podstawę prawną żądania z pkt. 1 w postaci zakazania produkcji i wprowadzania do obrotu rolety okiennej systemu M. wytworzonego według chronionego wzoru wskazała art. 287 ust. 1 u.p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 13 u.z.n.k.; żądanie w pkt. 2-10, to jest zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu komponentów rolety okiennej systemu M. w postaci osłony lewostronnej, osłony prawostronnej, kasety osłonowej lewostronnej, osłony prawostronnej, kasety osłonowej prowadnicy bocznej, zatyczki do obciążnika, wskazała art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 u.z.n.k., zaś uchwytu mocującego, mechanizmu napędowego, łożyska, suwaka, art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k.; żądania z pkt. 11 to jest wycofania z obrotu rolety systemu M. wskazała art. 286 u.p.w.p. w zw. z art. 18 ust. 1, w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., samodzielnych komponentów rolety okiennej takich jak osłona lewostronna i prawostronna, kasetka osłonowa, prowadnica boczna, zatyczka do obciążnika, art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 13 u.z.n.k., zaś uchwytu mocującego, mechanizmu napędowego, łożyska, suwak, materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek), art. 18 pkt. 2 w zw. z art. 3 u.z.n.k.; żądania z pkt. 12, to jest zniszczenia rolety okiennej systemu magnolia wskazała art. 286 u.p.w.p. oraz art. 18 ust. 2 u.z.n.k., samodzielnych komponentów rolety systemu magnolia (osłon lewostronnej i prawostronnej, kasety osłonowej, prowadnicy bocznej, zatyczki do obciążnika), art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 13 u.z.n.k., uchwytu mocującego, mechanizmu napędowego, łożyska, suwaka, materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek), art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 3 u.z.n.k.; żądania z pkt. 13, to jest zamieszczenia w terminie 14 dni od wydania wyroku określonej treści obwieszczenia w gazecie (...), (...) (...) wskazała art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zw. z art. 3 i 13 u.z.n.k.

W odpowiedzi na powyższe strona pozwana zarzuciła, że powódka dokonała niedopuszczalnej w rozumieniu art. 479⁴ k.p.c. zmiany podstawy powództwa w odniesieniu do żądań z pkt. 11 i 12 pozwu. Dopiero w w/w piśmie jako podstawę prawną obu tych żądań powódka wskazała art. 286 p.w.p. Ponadto w treści pozwu brak było żądania wycofania z obrotu materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek).

Wyrokiem z dnia 1 marca 2012 r. wydanym do sygn. akt VII GC 73/09 Sąd Okręgowy w Kielcach: nakazał stronie pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego udzielonego powódce na wzór użytkowy nr (...) (...) oraz zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie produkcji i wprowadzania do obrotu rolety okiennej systemu M. (pkt. I); nakazał stronie pozwanej wycofanie z obrotu rolety systemu M. (pkt. II); nakazał stronie pozwanej zniszczenie na własny koszt rolety okiennej systemu M. oraz materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek) dotyczących rolety okiennej systemu M. (pkt. III); nakazał stronie pozwanej zamieszczenie na własny koszt w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku jednorazowego ogłoszenia na stronach redakcyjnych, obramowanego, o powierzchni co najmniej 25 % strony, w dzienniku ogólnopolskim Gazeta (...) i czasopiśmie branżowym (...)i (...), na(...)lub(...) stronie, o następującej treści (...) Sp. z o.o. w K. przeprasza B. T. prowadzącą Przedsiębiorstwo (...) we W. za to, że wytwarzając i wprowadzając do obrotu system rolet M. naruszył jej prawo ochronne na wzór użytkowy nr (...) jak również dopuścił się wobec niej czynów nieuczciwej konkurencji, z powodu czego wyraża ubolewanie zobowiązując się jednocześnie do niepopelniania podobnych czynów w przyszłości” (pkt. IV); w przypadku nie wykonania przez stronę pozwaną w określonego w pkt. IV zostało udzielone powódce umocowanie do wykonania tej czynności na jej koszt (pkt. V); zasądził od strony pozwanej na rzecz Operry (...) we W. kwotę 5.000 zł (pkt. VI); zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 7.314,07 zł tytułem kosztów procesu (pkt. VII); w pozostałej części powództwo oddalił (pkt. VIII).

Na kanwie wydanego wyżej opisanego orzeczenia Sąd I instancji ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Powódka prowadząc wyżej opisana działalność gospodarczą od 1992 r. produkuje i sprzedaje komponenty do systemów osłon okiennych, a od 2001 r. systemy rolety okiennej i komponenty do tego systemu.

UP udzielił powódce prawa ochronnego nr (...) na wzór użytkowy pt. (...) z ochroną poczynając od 27 listopada 2002 r. tj. zgłoszenia rejestracji. Wydanie świadectwa ochronnego z 27 stycznia 2009 r. poprzedziła decyzja UP z 22 sierpnia 2008 r. udzielająca prawa na wzór użytkowy.

W opisie ochronnym wzoru użytkowego wskazano, że jego przedmiotem jest roleta okienna mogąca mieć zastosowanie jako roleta naokienna lub przyszybowa przeznaczona do zaciemnienia pomieszczeń z oknami zwykłymi lub połaciowymi. Celem opracowania rolety było opracowanie uniwersalnej konstrukcji rolety okiennej rozwiązującej problem mocowania i zastosowania w różnym zakresie rozwiązań konstrukcyjnych okien. Istota konstrukcji miała polegać na tym, że roleta miała profil przystawkowy połączony rozłącznie z profilem osłonowym lub tylko profil osłonowy. Zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego, przedmiot prawa ochronnego, zostały określony w następujący sposób.

1. Roleta okienna składająca się z nośnego profilu kąтового z łukowymi kanałami połączona rozłącznie z osłoną o łukowym profilu z łukowymi kanałami wzdłużnymi i kątowym występem w dolnej części i ścianami bocznymi, zamocowanym napędem łańcuskowym hamującym (sprężynowym lub mechanicznym), z wałkiem z nawiniętym materiałem zasłonowym, podpora łożyskowa prowadnic bocznych oraz listwę obciążającą znamieną tym, że posiada profil przystawkowy (1) połączony łącznie z profilem osłonowym (12) lub ma profil osłonowy (12), przy czym profil przystawkowy (1) ma ścianę pionową (2) ze wzdłużnym szczelinowo otwartym kontem prostokątnym (2) w górnej części oraz ramie łukowe (4) zakończone kanałem wzdłużnym (5) i zamknięty ścianką osłonową (6) z łącznikami (9) otworami (10) w podstawach ścianek nośnych, zaś profil osłonowy (12) o powierzchni w kształcie niepełnego półkola, którego oba końce odgięte są na zewnątrz, koniec górny zakończony elementem walcowym (13) z wzdłużnym łukowym wklęsłym kanałem (14), natomiast dolny koniec zakończony jest podłużnym kątownikiem (13c), zaś na wewnętrznych powierzchniach odgiętych na zewnątrz końców znajdują się dwa wzdłużne równoległe łukowe kanały śrubowe (13a) i (13b) przeznaczone do mocowania ścian bocznych.

2. Roleta okienna według zastrzeżenia 1, znamieną tym, że profil osłonowy (12) zakończony obustronnie symetryczną ścianką nośną (11), w której znajdują się prostokątne prowadnice (15) i otwory (16) i (16a) ustalając oś obrotu rolety oraz otwory (17) do mocowania cięgna napinająco-ściąającego (18), przebiegającego do końca prowadnic bocznych (22) poprzez rolkę zwrotną (21) połączonych z listwą obciążającą (23) za pomocą obejmy (24) i tulejki zaciskającej (25), przy czym ścianki nośne (11) są zasłonięte pokrywami (26) ze ściankami nośnymi oraz żebra wprowadzająco-ustalające (28), które posiadają na swoich płaszczyznach czołowych występy zatrzaskowe będące zamkami całego układu.

3. Roleta okienna według zastrzeżenia 1, znamieną tym, że listwa obciążająca jest utworzona z profilu półkolistego dwukomorowego (29) o odwróconego (29a), zakończone prowadnicami (30) i (30a) równoległymi do osi symetrii tworząc szczelinę (a) zaś w części środkowej profilu (29) i (29a) ma element w kształcie kątownika (31) i (31a), którego płaszczyzna ściany pionowej jest w osi pionowej listwy (23) a ramie poziome tego kątownika jest zakończone odpowiednio ukształtowanym zębem zatrzaskowym (32) i (32a) kształtem przypominającym teownik, których płaszczyzny dłuższych ramion są w osi poziomej tej listwy i zakończone są odpowiednio ukształtowanymi zębami zatrzaskowymi (34) o 34a), przy czym zewnętrzne płaszczyzny krótszych ramion tych teowników pokrywają się z osią pionową listwy obciążającej (23).

Twórcą wspomnianego wzoru użytkowego jest mąż powódki S. T..

Wykorzystując powyższy wzór użytkowy powódka od 2003 r. produkuje i wprowadza do obrotu systemy rolet okiennej (...) oraz jej komponenty, a następnie po zmianie nazwy i zmianie elementów nośnych, system rolety okiennej (...) oraz komponenty do niego.

W skład tego ostatniego systemu rolety wchodzi takie komponenty jak: osłona prawostronna i lewostronna, kasetka osłonowa (pokrywa), uchwyt mocujący (ścianka nośna), mechanizm samohamujący, zatyczka rury, wkładka ustalająca łożyskowa.

W 2007 r. strony prowadziły rozmowy, których celem było nawiązanie współpracy handlowej dotyczącej systemu rolety okiennej B.. W trakcie ich reprezentujący powódkę S. T. przekazał reprezentantowi strony pozwanej jej dyrektorowi handlowemu Z. Ś. rysunki techniczne do systemu (...). Jednakże do współpracy nie doszło po powzięciu przez powódkę od swoich odbiorców informacji, że strona pozwana utrzymuje fakt posiadania wyłączności na produkcję i sprzedaż komponentów systemu rolety B. oraz oferuje je w cenie niższej niż powódka.

Na żądanie wystosowane przez powódkę na początku 2008 r. do zwrotu wspomnianej dokumentacji, strona pozwana nie zareagowała.

Powódka dokumentację techniczną przekazała także firmie (...) z S., będącej producentem elementu z tworzyw sztucznych i metalu, w celu wykonania form i matryc detali do systemu.

Pod koniec 2008 r. na rynku pojawił się na rynku system rolety okiennej o nazwie M. produkowany przez stronę pozwaną. I. nawiązał także współpracę z firmą (...) w zakresie dostawy komponentów do tej rolety.

W lutym 2009 r. odbyły się w S. międzynarodowe targi rolet okiennych, na których na stoisku firmy (...) była prezentowana roleta okienna M. wraz z ulotką, także w języku polskim.

Strona pozwana na potrzeby rynku wydała także katalog komponentów pod marką M. (...).

W maju 2009 r. komponenty systemu M. były skutecznie oferowane do sprzedaży.

Na zlecenie powódki, w dniu 21 kwietnia 2009 r. inż. J. B. po porównaniu systemu rolety okiennej B. i rolety okiennej wytwarzanej przez stronę pozwaną, w swej opinii stwierdził podobieństwo rozwiązań technicznych pomiędzy oboma systemami, przede wszystkim w zakresie linii, konturów, kształtów i wymiarów komponentów rolet.

Zatem pismem z 5 marca 2009 r. powódka wezwała stronę pozwaną do zaprzestania naruszania prawa chronionego na zastrzeżony jej wzór użytkowy, poprzez zaniechanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu komponentów wg wzoru B.. W odpowiedzi I. wskazał, że roleta okienna o której mowa w piśmie powódki jest wzorem użytkowym znanym od wielu lat i jeden z tych wzorów jest produkowany przez niego.

Następnie strona pozwana wniosła 3 kwietnia 2009 r. do UP sprzeciw w sprawie udzielenia powódce prawa ochronnego nr (...), argumentując, że wzór użytkowy nie spełnia wymogu art. 97 ust. 3 u.p.w.p., zgodnie z którym zgłoszenie może obejmować tylko jedno rozwiązanie, zaś szeroki zakres przedmiotowej ochrony stanowi utrudnienie do rynku dla I., który przygotowuje się do uruchomienia produkcji podobnych rolet okiennych.

Sporządzona przez Instytut (...)J. na zlecenie I. opinii prawnej zostało stwierdzone, że strona pozwana produkując roletę okienną M. nie narusza prawa ochronnego powódki oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Analogiczne wnioski zawiera także opinia techniczno-prawna z 20 sierpnia 2009 r. rzecznika patentowego G. B., ze stwierdzeniem, że na zbiorczym opakowaniu zawierającym rolety zamieszczono nazwę producenta I..

Na zlecenie I. w grudniu 2009 r. w Laboratorium (...) dokonano pomiaru profilu osłonowego, uchwytu mocującego i uchwytu mocującego systemu rolety M. oraz profilu osłonowego, ścianki bocznej i osłony systemu rolety B..

Z kolei z przedstawionej przez powódkę opinii prawnej sporządzonej przez naukowca z (...)prof. E. T. wynika, że zbieżność rolety M. i rolety B. wyczerpuje czyn nieuczciwej konkurencji z art. 13 u.z.n.k.. Ponadto zakres ochrony wyznaczony konstrukcją cech wzoru użytkowego nr (...) pokrywa się z zestawem cech konstrukcyjnych występujących w roletce okiennej M..

W dniu 3 grudnia 2009 r. UP udzielił I. prawa do rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). osłona zatyczki rolety, po czy w dniu 10 listopada 2009 r. prawa rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). tulejka rolety prawa z rękojmi wzoru przemysłowego, nr (...). mechanizm napędowo-hamujący rolety oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). wkładka łożyskowo-podporowa rolety.

W opracowanych w sprawie opinii głównej i uzupełniającej przez biegłego z zakresu konstrukcji stalowych i urządzeń mechanicznych inż. A. C., w sporządzonych w oparciu o dowody rzeczowe przedstawione przez powódkę rolety systemu M. i (...) B. M., później także przez stronę pozwaną, stwierdził bliźniacze podobieństwo, lub duże podobieństwo obu systemów rolet oraz podobieństwa ich komponentów. Zostało zauważone, że pomiędzy podobieństwa komponentów obu systemów, nie są identyczne, co oznacza, że nie są one wzajemnie zamienne.

Następnie decyzja z 25 marca 2011 r. UP oddalił sprzeciw I. z 3 kwietnia 2009 r. o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...).

Z kolei decyzją wydana na wniosek powódki Urząd d.s Harmonizacji (...) Wewnętrzny unieważnił zarejestrowany 6 sierpnia 2009 r. na rzecz I. wzór wspólnotowy (...) pod nazwą rolety okienne z uwagi na brak cech nowości.

Znamienna część zastrzeżenia nr(...) wzoru użytkowego nr (...) przewiduje dwa warianty wzoru, tj. roletę z profilem przystawkowym połączonym rozłącznie z profilem osłonowym lub roletę tylko z profilem osłonowym. Niezbędnym elementem rolety według chronionego wzoru stanowiącym o jego istocie jest profil osłonowy. W rolecie systemu M. nie występuje profil przystawkowy.

Roleta systemu M. składa się z: 1) kasety osłonowej, 2) mechanizmu kompletnego prawego i lewego, w skład którego wchodzi – osłona prawa i lewa, uchwyt mocujący, mechanizm napędowy, łożysko, suwak, 3) prowadnicy bocznej i bocznej płaskiej, 4) rurki aluminiowej i stalowej, 5) łańcuszka, jego obciążnika, załączki ogranicznika, 6) obciążnika stalowego i aluminiowego oraz jego zatyczek. 7) materiału zasłonowego.

Pomiędzy roletą okienną systemu (...) i roletą okienną M. z profilem osłonowym występują następujące podobieństwa:

1. W zakresie nieznamiennej zastrzeżenia niezależnego: pierwsza z rolet składa się z osłony o profilu łukowym kanałami wzdłużnymi i kontowym występem w dolnej części i ściankami bocznymi, z zamocowanym napędem łańcuszkowym hamującym (sprężynowym lub mechanicznym), z wálkiem z nawiniętym materiałem zasłonowym, podporą łożyskową prowadnic bocznych oraz listwy obciążającej; druga z rolet składa się z kasety (osłony głównej) o profilu półwałnym (łukowym), mającym półwałne (łukowe) kanały wzdłużne i zakończonej kątowym występem w dolnej części, a także ze ścianek bocznych w postaci uchwytów mocujących, napędu łańcuszkowego i łożyska, współpracujących z nim suwaków w postaci podpór łożyskowych oraz rurki z nawiniętym materiałem zasłonowym, prowadnic bocznych oraz listwy obciążeniowej;

2. W zakresie znamiennej zastrzeżenia niezależnego nr 1: pierwsza roleta posiada profil osłonowy o powierzchni w kształcie niepełnego półkola, którego oba końce odgięte są na zewnątrz, koniec górny zakończony elementem walcowym z wzdłużnym łukowym wklęsłym kanałem, natomiast dolny koniec stanowi podłużny kątownik, zaś na wewnętrznych powierzchniach odgiętych na zewnątrz końców znajdują się dwa wzdłużne równoległe łukowe kanały śrubowe przeznaczone do mocowania ścian bocznych; w drugiej rolecie występuje kasetka osłonowa o profilu i kształcie półwałnym (łukowym lub półkolistym) z rozciągniętymi na boki końcami, których w górnej części zakończony jest elementem walcowym z wzdłużnym półwałnym (łukowym, półkolistym) wklęsłym kanałem, a w dolnej części zakończony jest podłużnym kątownikiem, przy czym końce te są odgięte na zewnątrz, a na ich wewnętrznych powierzchniach znajdują się dwa wzdłużne równoległe łukowe kanały śrubowe przeznaczone do mocowania ścian nośnych w postaci uchwytów mocujących;

3. W zakresie części zastrzeżenia zależnego nr 2:

a. Pierwsza roleta posiada profil osłonowy zakończony obustronnie symetryczną ścianką nośną, na której znajdują się prostokątne prowadnice i otwory ustalające oś rolety; w drugiej roletce występuje kasetka zabudowana na jej bokach ścianami nośnymi (bocznymi) w postaci uchwytów mocujących, które łączą się obustronnie i symetrycznie, po stronie wewnętrznej uchwyty mają dwa żebra wysunięte do przodu i umieszczone po obu stronach osi pionowej uchwyty, pomiędzy tymi żebrami na ściance pod środkiem i na górze znajdują się dwa poprzeczne, umieszczone jeden na drugim otwory prostokątne, pod otworami występuje językowate wgłębienie, natomiast po obu stronach górnego otworu w ściance uchwyty znajdują się wypustki w postaci zgrubień łączących się ze ścianką żeber, wszystkie elementy tworzą kanałowe, prostokątne prowadnice i pełnią funkcję ustalającą względem dolnych komponentów łączących się z uchwytami i ustalających oś obrotu rolety,

b. W pierwszej roletce w symetrycznej ściance nośnej znajdują się dwa otwory, mniejsze od otworów śrubowych tej ścianki przez które mocuje się ją do profilu osłonowego przez kanały śrubowe i usytuowane pomiędzy tymi otworami śrubowymi, lekko ukośnie w kierunku podstawy ścianki; w drugiej roletce występują dodatkowe otwory w ściance uchwyty mocującego, mniejsze od otworów śrubowych, przez które łączy się uchwyty z kasetą przez jej kanały śrubowe i usytuowane pomiędzy tymi otworami tj. w kierunku środka uchwyty, ukośnie ku jego podstawie,

c. W pierwszej roletce ścianki nośne są zasłonięte pokrywami lewą i prawą, które posiadają dwie kolumny w kształcie dwuteowym, spełniającymi funkcję spinającą obie pokrywy ze ściankami nośnymi oraz żebra wprowadzająco-ustalające; w drugiej roletce występują osłony (pokrywy) przykrywające uchwyty mocujące wraz z końcami kasetki osłonowej dostosowane kształtem do uchwytów i profili kasetki, mają one wewnątrz wysunięte do przodu dwie kolumny o kształcie dwuteowym, a z tyłu za nimi na samej powierzchni ścianki żebra ustalające. Uchwyty te służą ściślejszemu wprowadzeniu i osadzeniu w osłonach uchwytów mocujących.

Pomiędzy w/w roletami zachodzą następujące różnice:

1. W zakresie części zamiennych zastrzeżenia niezależnego nr 1:

a. w pierwszej roletce otwory w podstawach ścianek nośnych znajdują się pomiędzy otworami śrubowymi tych ścianek poprzez które mocuje się ścianki z profilem osłonowym przez jego kanały śrubowe; w drugiej roletce otwory w podstawach ścianek nośnych w postaci uchwytów mocujących nie znajdują się pomiędzy otworami śrubowymi tych uchwytów, przez które mocuje się uchwyty z kasetą przez jej kanały śrubowe lecz poza tymi otworami,

b. w pierwszej roletce brak wydłużenia nieco ścianki (wypustki) w podłużnym kątowniku stanowiącym zakończenie dolnej części kasetki ma nieco wydłużoną ściankę (wypustkę) prostopadłą do pionowej osi kasetki;

2. w zakresie zastrzeżenia zależnego nr 2:

a. w pierwszej roletce w symetrycznej ściance nośnej znajdują się otwory do mocowania cięgna napinającego-ściąającego, przebiegającego do końca prowadnic bocznych. Poprzez rolkę zwrotną, połączonych z listwą obciążającą za pomocą obejm i tulejki zaciskającej; w drugiej roletce nie ustalono zamocowania w dodatkowych otworach w uchwycie mocującym cięgna napinającego-ściąającego przebiegającego do końca prowadnic bocznych poprzez rolkę zwrotną, połączonych z listwą obciążającą za pomocą obejm i tulejki zaciskowej,

b. w pierwszej roletce żebra wprowadzająco-ustalające pokryw posiadają na swoich płaszczyznach czołowych występy zatraskowe, będące zamkami całego układu; w drugiej roletce brak występow zatraskowych na żebrach ustalających osłon (pokryw) bocznych,

c. w pierwszej roletce brak w pokrywie mającej otwór na łańcuszek połączony z mechanizmem napędowym kanału pod tym otworem z poprzeczną podpórką, który miałby ułatwić przesuwanie się łańcuszka w uchwycie mocującym o osłonie; w drugiej roletce w osłonie (pokrywie) mającej otwór na łańcuszek połączony z mechanizmem napędowym, pod tym otworem znajduje się kanał z poprzeczną podpórką mający ustawić przesuwanie się łańcuszka w uchwycie mocującym i osłonie;

3. w zakresie zastrzeżenia zależnego nr 3: w pierwszej roletce listwa obciążająca jest utworzona z profilu dwukomorowego i odwróconego, które w stanie złożonym tworzą kształt eliptyczny czterokomorowy, przy czym ramiona profilu zakończone są prowadnicami równoległymi do osi symetrii tworząc szczelinę, zaś w części środkowej profilu ma element w kształcie kątownika, którego płaszczyzna ścianki pionowej jest w osi pionowej listwy, a ramie poziome tego kątownika jest zakończone odpowiednio ukształtowanym zębem zatrzaskowym kształtem przypominającym teownik, których płaszczyzny dłuższych ramion są w osi poziomej tej listwy i zakończone są odpowiednio ukształtowanymi zębami zatrzaskowymi, przy czym zewnętrzne płaszczyzny krótszych ramion tych teowników pokrywają się z osią pionową listwy obciążającej; w drugiej roletce materiałowa roleta jest łączona na końcu materiału wychodzącego z kasety z obciążnikiem wyposażonym w zatyczkę, a przy mocowaniu na ramie (listwie) okiennej także na bokach z prowadnicami bocznymi nie ustalono posiadania przez obciążniki profilu połówkowego, dwukomorowego i odwróconego, które w stanie złożonym tworzą kształt eliptyczny, czterokomorowy, przy czym ramiona profilu są zakończone prowadnicami równoległymi do osi symetrii tworząc szczelinę, zaś w części środkowej profilu występowania elementu w kształcie kątownika, którego płaszczyzna ścianki pionowej jest w osi pionowej listwy, a ramie poziome tego kątownika jest zakończone odpowiednio ukształtowanymi zębami zatrzaskowymi kształtem przypominającymi teownik, których płaszczyzny dłuższych ramion są w osi poziomej tej listwy zakończonej odpowiednio ukształtowanymi zębami zatrzaskowymi, przy czym zewnętrzne płaszczyzny krótszych ramion teowników pokrywają się z osią pionową listwy obciążającej; w roletce tej występują natomiast dwie postacie obciążnika: stalowy, prostokątny o płaskich ściankach bocznych, składający się z komór w postaci litery (...), połączonych swoimi podstawami oraz aluminiowy, węższy o ściankach bocznych lekko wyoblonych.

Roleta okienna systemu M. nie narusza prawa ochronnego powódki w ramach zastrzeżenia nr(...)nie zachodzą między roletami żadne wyraźne podobieństwa co do rozwiązań objętych tym zastrzeżeniem.

Roleta ta nie narusza także prawa ochronnego w ramach zastrzeżenia zależnego nr(...) z uwagi na kilka wyraźnych różnic konstrukcyjnych i użytkowych pomiędzy obu rozwiązaniami objętymi powyższym zastrzeżeniem. W szczególności brak jest w roletce pozwanej elementu zatrzaskowego w pokrywach ścianki nośnej oraz brak kanałika prowadzącego dla łańcuszka w roletce powódki.

Roleta okienna systemu M. narusza natomiast prawo ochronne na wzór użytkowy zastrzeżony na rzecz powódki w zakresie objętym zastrzeżeniem niezależnym nr 1. Różnica pomiędzy profilem osłonowym rolety okiennej powódki, a kasetą (osłony nośnej) rolety strony pozwanej sprowadza się tylko do wydłużenia ścianki kątownika w dolnym zakończeniu tej kasety. Różnica dotycząca otworów w podstawie ścianek nośnych wiąże się z kolei z profilem przystawkowym, który w roletce systemu M. nie występuje. Rozwiązanie polegające na wydłużeniu ścianki kątownika jest różnicą małoistotną, nie spełnia funkcji konstrukcyjnej, nie ma waloru użytkowego w systemie rolety M.. Ma jedynie walor ozdobny.

Roleta M. zawiera także wszystkie elementy z części niezamiennej zastrzeżenia niezależnego nr (...)

Na system stanowiący całościową konstrukcję rolety okiennej (...) składają się także elementy nie należące do treści zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego nr (...), takie jak: suwak, łożysko, tulejka, sama roletka materiałowa (wałek z materiałem zasłonowym), napęd łańcuszkowy, budowa ścianki nośnej, listwa obciążająca, zatyczka. Powódka jako elementy systemu rolety nie objęte zastrzeżeniami ochronnymi wyliczyła: uchwyt mocujący, mechanizm napędowy, łożysko, suwak, prowadnice boczną, zatyczkę do obciążnika.

Z drugiej strony konstrukcja tej rolety nie wykorzystuje w całości rozwiązania objętego wzorem użytkowym nr (...).

Roleta okienna systemu (...) jako gotowy produkt składa się: z 1) osłony o profilu łukowym z łukowymi kanałami wzdłużnymi i kątowym występowaniem w dolnej końcowej części, 2) ścianek bocznych, 3) osłonek bocznych maskujących te ścianki, 4) zamocowanego napędu łańcuszkowego, samohamującego i zatyczki (tulejki), 5) współpracujących z nim podpór łożyskowych, 6) rurki (wałka) z nawiniętym materiałem zasłonowym, 7) prowadnic bocznych, 8) belki obciążającej.

Roleta okienna systemu M. jako gotowy produkt składa się z: 1) z kasety (osłony głównej) o profilu półotwartym (łukowym), mającej łukowe kanały wzdłużne i zakończone kątowym występnym w dolnej części, 2) ścianek bocznych w postaci uchwyty mocujących, 3) pokryw bocznych zasłaniających te uchwyty, 4) napędu łańcuszkowego i łożyska (tulejki), 5) współpracujących z nimi suwaków w postaci podpór łożyskowych, 6) rurki z nawiniętym materiałem zasłonowym, 7) prowadnic bocznych, 8) listwy obciążającej.

Występuje tu taka sama liczba elementów składowych, tożsamość funkcji spełnianych przez te elementy, zbieżność wymiarowa wielu części, duża zgodność kształtów poszczególnych części.

Komponenty rolet obu systemów mimo dużego podobieństwa pod względem liczby, funkcji, rozplanowania, wymiarów, kształtów, połączenia nie są względem siebie zamiennikami, nie da się żadnego z nich przełożyć z jednej rolety do drugiej.

Rynkiem rolet okiennych stanowiących element wyposażenia domów i mieszkań jest rynek rolet, żaluzji, verticali, markiz i innych urządzeń do zasłaniania okien. Jest to rynek na którym działają ich producenci, sprzedawcy, przedsiębiorcy specjalizujący się w montażu tego typu urządzeń dla odbiorców finalnych (konsumentów) jak i odbiorcy finalni jeżeli nabywają je z zamiarem samodzielnej instalacji. Założenie rolety i jej montaż nie wymaga na tyle specjalistycznej wiedzy i użycia specjalistycznego sprzętu, aby można było wykluczyć możliwość zakupu rolety jej montaż przez przeciętnego użytkownika bez pośrednictwa firmy specjalistycznej.

Roleta powódki jest oznaczona znakiem (...) umieszczonym na ścianie bocznej rolety, natomiast roleta strony pozwanej nie ma żadnych oznaczeń wskazujących na producenta.

Dla kręgu odbiorców będących wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się montażem, rolety obu systemów dają się wzajemnie odróżnić. Nie dotyczy to odbiorcy finalnego (konsumenta), który kieruje się przy wyborze rolety nie szczegółami technicznymi urządzenia, lecz wyglądem zewnętrznym takich elementów jak: osłona czołowa, osłony boczne, łańcuszek z obciążeniem, prowadnice boczne i materiał z belką obciążającą.

Obie rolety biorąc pod uwagę wygląd (kształt) osłon, łańcuszka, prowadnic, materiału zasłonowego i belki obciążającej są identyczne.

Produkt strony pozwanej w postaci rolety systemu M. stanowi bliźniacze naśladownictwo produktu powódki w postaci rolety okiennej systemu (...), w odniesieniu do rolety w formie złożonej zamontowanej z prowadnicami bocznymi lub nawet bez nich, oceniany z punktu widzenia odbiorców finalnych (konsumentów).

Decyzjami z dnia 11 lipca 2011 r. UP unieważnił zastrzeżone na rzecz strony pozwanej prawo rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Tulejka rolety” nr (...), prawo rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Osłona zatyczki rolety” nr (...), prawo rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Mechanizm napędowo-hamujący rolety” nr (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. (dalej WSA) wyrokiem z 10 stycznia 2012 r. uchylił decyzję UP z 25 marca 2011 r w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...). „(...)

W rozważaniach prawnych z jednoczesnym nawiązaniem do zaferowanych w sprawie dowodów Sąd I instancji w szczególności stwierdził, co następuje:

Skoro powódce przysługuje prawo ochronne nr (...) z ochroną poczynając od dnia 27 listopada 2002 r., potwierdzone świadectwem UP wydanym 27 stycznia 2009 r. oraz wcześniejszą decyzją UP z 22 września 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego, przy czym decyzja powyższa do dnia wyrokowania nie została uchylona, to też w ocenie Sądu Okręgowego brak jest przyczyn do zawieszenia niniejszego postępowania, wnioskowanego przez stronę pozwaną. Podstawy tego nie może stanowić fakt uchylenia przez WSA decyzji UP oddalającej sprzeciw I. na decyzję z 27 stycznia 2009 r. o udzieleniu powódce prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...).

W dalszym ciągu Sąd w nawiązaniu do treści art. 94 i 96 u.p.w.p. skonstatował, że w odniesieniu do wzoru użytkowego ochronie podlega rozwiązanie, a nie jego zewnętrzna postać. Wzór użytkowy spełnia wymóg nowości, jeżeli nowe rozwiązanie dotyczy kształtu, budowy, zestawienia przedmiotu z punktu widzenia technicznego.

Dla oceny czy doszło do naruszenia prawa ochronnego powódki na wzór użytkowy nr (...), nie mają decydującego znaczenia podnoszone przez powódkę podobieństwa techniczne tj. linii, konturów, kształtów, wymiarów komponentów tworzących jej roletę z roletą strony pozwanej.

Niewątpliwie obie rolety składają się z pojedynczych elementów składowych (komponentów) widocznych na zewnątrz i niewidocznych, które dopiero po złożeniu w całości tworzą gotowy produkt.

Treścią wzoru użytkowego nr (...) było opracowanie rolety okiennej (naokiennej lub przyszybowej), którą można by mocować na skrzydle okiennym zwykłym i połącziowym lub przy szybie ewentualnie na ścianie. O istocie zastrzeżonego na rzecz powódki wzoru użytkowego stanowi rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu profilu osłonowego, rozłączenie z profilem przystawkowym lub samego (zastrzeżenie ochronne niezależne nr(...))

Przedstawione do akt sprawy przez strony opinie prywatne (inż. J. B., prof. E. T.-powódka, prof. M. (...) V., dr J. T. i rzecznik patentowy G. B.-strona pozwana) Sąd Okręgowy potraktował jako stanowiska zajmowane w sprawie. Jednakże w dalszej części zostało zaznaczone, że w opinii opracowanej na zlecenie I. w dniu 20 sierpnia 2009 r. przez G. B. zostało wskazane, że rolety okienne systemu M. posiadają naklejony na profil osłonowy znak towarowy (...). Takiego znaczenia ani oznaczenia innego producenta np. (...), jakim posługiwał się I. w materiałach reklamowych nie zawierały rolety okienne systemu M. będące przedmiotem opinii technicznej sporządzonej na zlecenie powódki w dniu 21 kwietnia 2009 r. przez inż. J. B. oraz rolety przedłożone przez powódkę przy pozwie jako dowód rzeczowy. Te ostatnie stanowiły przedmiot opinii biegłych A. C. i dr M. T. (1). Ma to znaczenie z punktu widzenia podnoszonego przez I. zarzutu, że nigdy nie produkował, nie wprowadzał do obiegu rolety systemu magnolia i jej komponentów prezentowanym w (...) i ulotce reklamowej przedłożonych przez powódkę w pozwie oraz widocznych na zdjęciach zrobionych przez powódkę i załączonych do pozwu.

Przy piśmie procesowym z 18 września 2009 r. I. przedstawił komponenty rolety systemu M. twierdząc, że takie produkuje i wprowadza do obrotu od maja 2009 r. Jednakże tym twierdzeniom Sąd Okręgowy nie dał wiary gdyż przeczą temu wiarygodne zeznania świadków S. T. (autora wzoru użytkowego do którego służy prawo powódce) i A. B. (1) (...w firmie powódki), zeznających o pojawieniu się na rynku pod koniec 2008 r. lub na początku 2009 r. rolet systemu M.. Obaj uczestniczyli także w lutym 2009 r. w Międzynarodowych Targach w S., gdzie na stoisku firmy (...) była prezentowana roleta systemu M. strony pozwanej oraz materiały reklamowe w postaci ulotek. Zdjęcia zrobione przez w/w świadków zostały przedłożone przez powódkę jako dowody przy pozwie wraz z ulotką reklamową. Z kolei wnioski dowodowe I. z dokumentacji technicznej w oparciu, o którą była produkowana roleta okienna systemu M. oraz zeznania świadka R. B. (2), autora jak twierdzi strona pozwana tego systemu, były sprekludowane. Identycznie rzecz się przedstawia, co do dowodu z pisma z 14 stycznia 2008 r.

Niezależnie od powyższego Sąd I instancji zauważył, że znamionnym dla powyższego jest fakt ujawnienia przez I. autora dokumentacji pod koniec września 2009 r., choć rzekomo została ona sporządzona w lipcu 2008 r., w sytuacji, gdy okoliczności, kto jest autorem wzoru użytkowego została ujawniona w pozwie, zaś jego autor został przesłuchany 26 sierpnia 2009r.

Takie samo znaczenie Sąd Okręgowy przypisał faktowi przedłożenia przez I. komponentów rolety systemu M. dopiero 18 września 2009 r.

Powódka zaś twierdziła, że informacje od jej odbiorców co do przygotowywania się strony pozwanej do wprowadzenia do sprzedaży rolety okiennej systemu M. oraz o jej obrocie, uzyskiwała w drugiej połowie 2008 r. Nadto z treści sprzeciwu I. z 3 kwietnia 2009 r. do UP wynika, że przygotowuje się do produkcji podobnych rolet okiennych do tych które zostały objęte wzorem użytkowym nr (...). Natomiast w piśmie z 20 marca 2009 r. stanowiącym odpowiedź na

wezwanie powódki do zaprzestania naruszania prawa ochronnego, strona pozwana potwierdziła, że produkuje jeden z wzorów użytkowych rolety.

Z przedłożonych przez powódkę dowodów w postaci wydruku ze strony internetowej z 12 maja 2009 r. zawierającej ofertę firmy (...) oraz faktury sprzedaży z 8 maja 2009 r. wystawionej przez M. - (...) w W. na rzecz R. G. wynika, że rolety systemu M. były oferowane do sprzedaży i były przedmiotem sprzedaży, co najmniej przed 8 maja 2009 r. Wszystko to świadczy, że I. produkował i wprowadzał do obrotu roletę okienną systemu M. przez majem 2009 r.

Zatem opinia biegłego dr M. T. (1) dotyczy rolet okiennych systemu M. w postaci wynikającej z wzoru rolety i jej komponentów przedłożonych przez powódkę jako dowód rzeczowy przy pozwie, zdjęć zamieszczonych w katalogu komponentów tej rolety przedłożonych przez powódkę przy pozwie, zdjęć rolety I. i jej komponentów porównawczych zamieszczonych w opinii technicznej inż. J. B. załączonych przy pozwie, zdjęć rolety i jej komponentów zamieszczonych przez biegłego inż. A. C.. Opinia tego ostatniego wykorzystuje pomiary poszczególnych komponentów obu rolet dokonane przez inż. A. B. (2), Politechnikę (...) Laboratorium (...), biegłego sądowego A. C., z tym zastrzeżeniem, że druga opinia inż. A. C. i obliczenia Politechniki (...) dotyczą wersji rolety okiennej systemu M. przedłożonej przez pozwanego w trakcie procesu.

Następnie Sąd Okręgowy zauważył, że ustaleń w przedmiocie naruszenia przez I. prawa powódki do wzoru użytkowego nr (...), tudzież dopuszczenia się przez tegoż czynów nieuczciwej konkurencji, dokonał w oparciu o wiarygodną, kompletną, rzeczową, odpowiadającą treści zlecenia Sądu i niepodważoną innymi dowodami przez żadną ze stron, opinię biegłego dr M. T. (1).

Otóż bezspornym jest, że roleta okienna systemu (...) produkowana przez powódkę bazuje na rozwiązaniu technicznym stanowiącym zastrzeżony wzór użytkowy nr (...). Składa się ona z poszczególnych elementów składowych (komponentów), z tym, że co wynika bezsprzecznie z opisu ochronnego wzoru użytkowego, jego przedmiotem jest roleta okienna jako produkt gotowy.

Z treści opinii biegłego dr M. T. (1) jak również z zeznań powódki wynika, że na roletę tego systemu składają się elementy wchodzące w zakres ochrony określone zastrzeżeniami ochronnymi; niezależnymi nr 1 i zależnymi nr 2 i 3 oraz komponenty nie objęte prawem ochronnym nie wchodzą w skład zastrzeżeń.

Porównanie rozwiązania rolety okiennej systemu (...) chronionej wzorem użytkowym z produktem I. w postaci rolety okiennej systemu M. prowadzi do wniosku, że ta druga stanowi rozwiązanie techniczne odpowiadające treści zastrzeżenia niezależnego nr 1 zawartego w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr 64.349 jeśli chodzi o zabudowę profilu osłonowego. Różnice pomiędzy oboma rozwiązaniami są niewielkie i nieistotne i polegają na tym, że w roletce systemu M. ma miejsce wydłużenie ścianki kątownika w dolnym zakończeniu osłony (kasety). Jednakże powyższy element nie ma waloru użytkowego, co najwyżej ozdobny. Nie spełnia on także istotnej funkcji konstrukcyjnej. Druga różnica dotyczy otworów w podstawach ścianek nośnych, które w roletce systemu M. nie znajdują się pomiędzy otworami śrubowymi lecz poza.

Roleta systemu M. zawiera też wszystkie elementy wymienione w części zastrzeżenia niezależnego nr 1.

W ocenie Sądu Okręgowego do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nie jest konieczne, ażeby porównywane przedmioty były identyczne w zakresie wszystkich wymienionych w zastrzeżeniu ochronnym.

W kolejności Sąd I instancji w nawiązaniu do dyspozycji art. 13 u.z.n.k. skonstatował, że w sprawie gotowym produktem jest roleta okienna w skład której wchodzi poszczególne elementy konstrukcyjne (komponenty). Zarówno z opinii biegłego M. T. (1) jak A. C. wynika, że pomiędzy roletami systemu (...) i systemu M. zachodzi daleko idąca zbieżność, co do wymiarów wielu elementów, duża zgodność kształtów poszczególnych elementów, występuje ta sama liczba elementów składowych oraz taki sam podział funkcji poszczególnych części rolet. Pomimo tego elementy (komponenty) jednej rolety nie mogą być zastąpione elementami drugiej, ponieważ nie są identyczne pod każdym

względem. Są bardzo podobne pod względem liczby, funkcji, rozplanowania, wymiarów i kształtów, połączenia, ale nie identyczne.

Przepis art. 13 u.z.n.k. odwołując się do klienta ma na myśli klienta typowego, przeciętnego. Klientami w tym znaczeniu rolet są nie tylko firmy wyspecjalizowane w montażu ich dla odbiorców (klientów finalnych), ale także sami odbiorcy finalni (konsumenci), albowiem montaż rolet nie wymaga posiadania ponadprzeciętnej czy wyspecjalizowanej wiedzy technicznej, jak i użycia specjalistycznego sprzętu.

Odbiorcy w postaci firm montujących rolety, z racji wiedzy i znajomości rynku będą w stanie odróżnić rolety obu w/w systemów oraz wychwycić istotne różnice w kształcie czy konstrukcji poszczególnych elementów pomimo podobieństwa. Inaczej rzecz się przedstawia w odniesieniu do odbiorców finalnych-konsumentów, mających do czynienia w sklepie z roletą złożoną (zwiniętą). Może ona najwyżej nie mieć zamontowanych prowadnic bocznych, które się montuje już na powierzchni docelowej, czyli oknie czy ścianie. Taki klient ocenia i dokonuje wyboru rolety przez pryzmat jego wyglądu zewnętrznego determinowanego przez zewnętrzne komponenty rolety. Z tego punktu widzenia rolety obu systemów są identyczne, biorąc pod uwagę wygląd ich osłon czołowych i bocznych, łańcuszka prowadnic bocznych, materiału zasłonowego i jego koloru, belki obciążającej.

Roleta okienna systemu M. nie zawiera żadnego oznaczenia wskazującego producenta, w tym (...), o którym mowa w opinii rzeczownika patentowego G. B. sporządzonej w sierpniu 2009 r.. Nie ma zatem dowodu na to, by przed sierpniem 2009 r. pozwany oznaczał swój produkt w sposób pozwalający na odróżnienie go od produktu powódki i to nie tylko przez konsumenta finalnego ale i przez pozostałych odbiorców tego produktu.

W konsekwencji powyższego Sąd Okręgowy przyjął, że strona pozwana dopuściła się naśladownictwa gotowego produktu jakimi była roleta w formie złożonej, zamontowanej z prowadnicami bocznymi lub bez nich z punktu widzenia odbiorców finalnych.

Następnie Sąd Okręgowy w nawiązaniu do treści art. 95 ust. 1 i 2, art. 66 w zw. z art. 100 ust. 1 oraz art. 287 w zw. z art. 292 u.p.w.p. zauważył, że naruszenie przez stronę pozwaną prawa ochronnego powódki na wzór użytkowy nr (...) uzasadnia uwzględnienie żądania z pkt. 1 pozwu, to jest zakazania stronie pozwanej produkcji, wprowadzania do obrotu rolety okiennej systemu M.. Żądanie to znajduje także podstawę wobec dopuszczenia się przez I. czynu nieuczciwej konkurencji z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Z kolei przepis art. 18 ust. 1 pkt. 1 u.z.n.k. stanowi sankcję dla tego pierwszego przepisu.

Także za zasadne Sąd Okręgowy uznał żądanie pkt. 11 pozwu w postaci wycofania z obrotu i zniszczenia rolety okiennej systemu M.. Znajduje to swe uzasadnienie w art. 286 u.p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt. 2 u.z.n.k. Stosownie zaś do art. 18 ust. 2 u.z.n.k. sąd na wniosek uprawnionego może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie. Stąd też na tej podstawie Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie z pkt. 12 pozwu dotyczące zniszczenia rolety okiennej systemu M., niezależnie od podstawy określonej w art. 286 p.w.p. oraz zniszczenia materiałów reklamowych i promocyjnych (katalogów, folderów, ulotek) dotyczących rolet systemu M..

Z kolei o obowiązku zamieszczenia przez stronę pozwaną ogłoszeń z zakresie i określonej treści po modyfikacjach w pkt. IV wyroku, Sąd Okręgowy mając na celu usunięcie dokonanych naruszeń oraz funkcje ostrzegawcza i prewencyjną, orzekł na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k. Sąd zlimitował wielkość ogłoszenia, jego częstotliwość i termin, gdyż koszty w zakresie preferowanym przez powódkę w odniesieniu do Gazety (...) stanowiłyby niczym nieuzasadnioną karę finansową.

Natomiast o umocowaniu powódki do zamieszczenia w/w ogłoszenia na koszt strony pozwanej Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 1049 k.p.c.

W przedmiocie zasądzenia od strony pozwanej na cel społeczny na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k. kwoty 50.000 zł zostało zauważone, że odpowiednia do skali przedmiotowego naruszenia będzie kwota 10 razy mniejsza.

O pozostałych żądaniach powódki Sąd Okręgowy stwierdził, że są one niezasadne. Dotyczy to żądań opartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 3 lub art. 18 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 3 u.z.n.k. zawartych w pkt. 2-10, w których powódka domagała się zakazania stronie pozwanej produkcji i wprowadzania do obrotu komponentów rolety okiennej systemu M. takich jak: osłona lewostronna i prawostronna, uchwyt mocujący mechanizm napędowy, łożysko, suwak, kasetka osłonowa, prowadnica boczna, zatyczka do obciążnika. W pkt. 11 pozwu powódka domagała się na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 13 u.z.n.k. nakazania stronie pozwanej wycofania z samodzielnego obrotu komponentów rolety I. takich jak: osłona lewostronna i prawostronna, kasetka osłonowa, prowadnica boczna zatyczka do obciążnika. Jednakże poszczególne komponenty rolety okiennej systemu M. nie naruszają prawa ochronnego powódki na wzór użytkowy nr (...) lecz dopiero ich połączenie w system rolety okiennej.

Z opinii biegłego M. T. (1) na której oparto orzeczenie, a także pośrednio z opinii biegłego A. C. wynika, że doszło ze strony pozwanej do niewolniczego naśladownictwa w rozumieniu art. 13 u.z.n.k. gotowego produktu, którym była złożona roleta z zamontowanymi prowadnicami bocznymi lub bez nich z punktu widzenia odbiorcy finalnego. Jest to postać rolety z jaką mają do czynienia konsumenci. Odbiorcy ci nie dysponują zatem możliwością zapoznania się z częściami składowymi rolety, ich budową, a w szczególności wymiarami tak aby móc porównać ze sobą produkty powódki i strony pozwanej. Nadto elementy poszczególnych systemów nie są zamienne.

Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy stwierdził, że wystarczającą ochroną prawną powódki będzie zakazanie I. produkcji, wprowadzania do obrotu, nakazanie wycofania z obrotu i zniszczenie rolety okiennej systemu M. jako całości.

W przedmiocie ostatecznego żądania zasądzenia od strony pozwanej utraconych korzyści w wysokości ustalonej przez biegłego, a w przypadku braku możliwości ścisłego udowodnienia tego zasadzenie sumy odszkodowania według uznania sądu w oparciu o art. 322 k.p.c. Sąd Okręgowy zauważył, że jakkolwiek było to możliwe na podstawie art. 287 ust. 1 pkt. 1 i 2 p.w.p. lub też art. 18 ust. 1 pkt. 5 u.z.n.k., to jednak powódka w toku postępowania nie przedłożyła żadnych dokumentów księgowo-handlowych dających ku temu podstawę. Dotyczy to również przypadku, gdyby powódka domagała się zapłaty odszkodowania w rozumieniu art. 361 w zw. z art. 471 lub 415 k.c.

Z kolei przepis art. 322 k.p.c. dotyczy sytuacji, w której niemożliwe lub nader utrudnione byłoby wykazanie przez powódkę wysokości poniesionej szkody, nie zaś sytuacji, w której nie zostało wykazane, że szkodę taką poniosła.

Powódka nie żądała w procesie wydania od pozwanego bezpodstawnie uzyskanych przez niego korzyści. Uzyskane przez niego korzyści, mające być wydane, to przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, które naruszający prawo ochronne lub dopuszczający się czynów nieuczciwej konkurencji uzyskał w związku z naruszeniem prawa.

W tej sytuacji żądanie powódki zasądzenia od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 100.000 zł zostało oddalone, jako nieudowodnione.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 w zw. z art. 108 k.p.c., przyjmując, że wynik sporu uzasadnia założenie wygranej powódki w 50%. Porównując zakres uzasadnionych kosztów procesu poniesionych przez powódkę w wysokości 40.293,16 (szczegółowo wyliczonych co do uzasadnionych kosztów postępowania i kosztów sądowych poniesionych w toku postępowania przed sądami obu instancji) zł oraz kosztów poniesionych przez stronę pozwaną w wysokości 25.665,03 zł, Sąd Okręgowy w ostatecznym rozrachunku przyjął obowiązek zapłaty przez stronę pozwaną z tego tytułu na rzecz powódki kwotę 7.314,07 zł. Dokonał w tym zakresie następującego rozliczenia – 40.293,16 zł x 50 % - 25.665,03 zł x 50 %.

W apelacji od powyższego wyroku w części uwzględniającej powództwo oraz zasądzającej na rzecz powódki od strony pozwanej koszty procesy, tj. w części objętej pkt. I do VII wyroku, (...) sp. z o.o. w K. Sądowi I instancji zarzuciła:

- 1. Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

w odniesieniu do odmowy zawieszenia postępowania w sprawie:

- 1) art. 177 § 1 k.p.c. poprzez odmowę zawieszenia postępowania poprzez odmowę zawieszenia postępowania, pomimo że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania tj. postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) będącego postępowaniem prejudycjalnym, którego przedmiot stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w sprawie,

W odniesieniu do ustalenia przez Sąd, że pozwana produkowała i wprowadzała do obrotu przypisywane jej przez powódkę rolety:

- 2) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik sprawy w oparciu o zeznania świadków A. B. (1) dyr. gen w firmie powódki i S. T., męża powódki, że pozwana produkowała roletę okienną przypisywaną jej przez powódkę i wprowadzała do obrotu na terytorium Polski, pomimo iż zeznania dotyczące komponentów rolet, a nie rolet w całości, oraz pomimo iż zeznania te budzą uzasadnioną wątpliwość co do ich wiarygodności, oraz iż dowód z zeznań w/w świadków nie nadaje się do wykazania w/w okoliczności,

-3) art. 233 § 1 oraz art. 231 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i wyprowadzenia z materiału dowodowego tj. z ujawnienia przez pozwaną autora dokumentacji pod koniec września 2009 r. (a wynika z niej, że została sporządzona w lipcu 2008 r.), z przedłożenia przez pozwaną komponentów rolety okiennej systemu M. w dniu 18 września 2009 r., z treści sprzeciwu z dnia 3 kwietnia 2009 r., w którym pozwana stwierdza, iż przygotowuje się do produkcji podobnych rolet okiennych do wzoru użytkowego nr (...), z treści pisma przedsądowego pozwanej z 20 marca 2009 r., w którym zamieszczona została informacja, że pozwana produkuje jeden z wzorów użytkowych rolety – wniosków z niego wynikających, a nadto sprzecznych z zasadami logicznego rozumowania, że pozwana produkowała i wprowadzała do obrotu roletę okienną przypisywaną jej przez powódkę przed majem 2009 r., pomimo że dowody te nie potwierdzają, iż pozwana produkowała lub wprowadzała do obrotu na terytorium Polski przypisywane jej rolety okienne, a w szczególności pomimo, że powództwo w niniejszej sprawie zostało wytoczone dopiero 16 czerwca 2009 r., a więc pozwana ujawniając nazwisko autora dokumentacji oraz składając komponenty własnej rolety we wrześniu 2009 r. działała w czasie właściwym, pomimo że treść na który powoła się Sąd we wskazanym materiale dowodowym są sprzeczne tj. z jednej strony pozwana w kwietniu 2009 r. dopiero przygotowuje się do produkcji rolet, a z drugiej strony w marcu 2009 r. rzekomo już rolety produkuje, oraz pomimo że treść pisma przedsądowego pozwanej z 20 marca 2009 r. nie wskazuje o jakim wzorze użytkowym jest mowa, a więc pomimo iż powyższe nie dowodzi okoliczności, które Sąd uznał za udowodnione,

-4) art. 233 § 1 oraz art. 231 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiałów dowodowego i wyprowadzenie z materiału dowodowego tj. wydruków ze strony internetowej z 12 maja 2009 r. firmy (...) oraz z faktury sprzedaży z 8 maja 2009 r. wystawionej przez M. - (...) w W. na rzecz R. G. – wniosków z niego niewynikających, a ponadto sprzecznych z zasadami logicznego rozumowania, że pozwana produkowała i wprowadzała do obrotu roletę okienną przypisywaną jej przez powódkę, pomimo, że w/w wydruki, nieposiadające mocy dowodowej, oraz faktura sprzedaży nie pochodzą od pozwanej, nie potwierdzają, iż pozwana produkowała i wprowadzała do obrotu na terytorium Polski przypisywane jej rolety okienne, ani jak wyglądał rzeczywiście przedmiot oferty na stronach internetowych i przedmiot sprzedaży, a co więcej nie dotyczą one gotowej rolety okiennej przypisywanej pozwanej, lecz jedynie komponentów jakiejś rolety, a więc nie mogą dowodzić w odniesieniu do dowodu z opinii biegłych sądowych:

okoliczności uznanej przez Sąd za udowodnioną,

-5) art. 232 zd. 2 w zw. z art. 479¹² § 1 k.p.c., poprzez dopuszczenie przez Sąd I instancji dowodu z opinii biegłego sądowego M. T. (1) na okoliczność, czy doszło do naruszenia przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...), oraz czy produkt przypisywany pozwanej w postaci rolety okiennej stanowi naśladowictwo produktu powódki w rozumieniu art. 13 u.z.n.k., pomimo że powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu gospodarczym w pozwie wniosła o dopuszczenie dowodu z

opinii biegłego sądowego na okoliczność: bliźniaczego podobieństwa systemu rolety okiennej pozwanego magnolia z systemem rolety (...) oraz podobieństwa komponentów, a więc w szczególności powódka nie wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność, czy doszło do naruszenia przez pozwaną zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzory użytkowego nr (...), oraz pomimo iż w sprawie nie zachodziły okoliczności wymagające od Sądu działania z urzędu,

-6) art. 278 § 1 k.p.c., poprzez powierzenie sporządzenia opinii biegłemu sądowemu M. T. (1) na okoliczność czy doszło do naruszenia przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...), która wymagała wiedzy technicznej, pomimo, że biegły sądowy M. T. (1) przyznał, iż nie posiada wiedzy specjalnej do tj. wiedzy technicznej niezbędnej do opracowania opinii,

-7) art. 233 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o dowód z opinii biegłego sądowego A. C. na okoliczność czy doszło do naruszenia przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...), pomimo że opinia ta nie dowodzi, iż doszło do naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...),

-8) art. 286 k.p.c. poprzez wydanie przez Sąd I instancji wyroku w oparciu o opinię biegłego sądowego A. C., pomimo, że Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie wskazał, że opinia ta nie potwierdza, aby doszło do naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...),

-9) art. 233 § 1 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i przekroczenie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o dowód z opinii biegłego sądowego M. T. (1) na okoliczność czy doszło do naruszenia przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...), a więc wymagającą wiedzy technicznej, pomimo, że biegły sądowy M. T. (1) przyznał, iż nie posiada takiej wiedzy, oraz przyznał iż sporządzona przez niego opinia ma charakter opinii prawnej, a nie opinii technicznej oraz w sytuacji gdy opinia biegłego zawiera szereg sprzeczności i niejednoznacznych stwierdzeń, a w szczególności opiera się na opinii A. C. oraz pomiarach dokonanych na zlecenie strony powodowej, a nie dokonanych samodzielnie przez biegłego M. T. (1),

-10) art. 286 § 6 k.p.c. poprzez wydanie przez Sąd I instancji wyroku na podstawie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o opinię biegłego sądowego M. T. (1), który przyznał, że nie posiada wiedzy technicznej, pomimo, że Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd I instancji do uzyskania opinii biegłego sądowego posiadającego wiedzę techniczną, a nie wiedzę prawną,

-11) art. 278 § 1 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego M. T. (1) na okoliczność czy produkt przypisywany pozwanej w postaci rolety okiennej stanowi naśladownictwo produktu powódki w rozumieniu art. 13 u.z.n.k., pomimo, iż ocena czy miało miejsce rzekome niewolnicze naśladownictwo w świetle przepisów u.z.n.k. jest rzeczą sądu orzekającego, a nie biegłego sądowego i nie wymaga wiadomości specjalnych,

W odniesieniu do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...):

-12) art. 233 § 1 k.p.c., poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o rzekomo bezsporną okoliczność pomiędzy stronami, iż roleta systemu (...) produkowana przez powódkę bazuje na rozwiązaniu technicznym stanowiącym zastrzeżony na jej rzecz wzór użytkowy nr (...), pomimo że strona pozwana tę okoliczność kwestionowała, a więc okoliczność ta była sporna pomiędzy stronami,

-13) art. 233 § 1 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania tj. uznanie, że roleta okienna powódki pod nazwa (...) została wytworzona według wzoru użytkowego o nr praw (...) pomimo, iż wykazanie tej okoliczności wymagałoby wiedzy specjalnej tj. wiedzy technicznej, której Sąd

nie posiada, a brak jest dowodu z opinii biegłego sądowego posiadającego taką wiedzę, który potwierdzałby powyższą okoliczność,

-14) art. 233 oraz art. 231 k.p.c., poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiałów dowodowych i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania tj. uznanie, że skoro rzekomo przypisywana pozwanej roleta okienna jest podobna do rolety okiennej (...), to roleta okienna przypisywana pozwanej narusza prawo ochronne na wzór użytkowy nr (...), pomimo iż aby uznać naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) należy dokonać porównania pomiędzy wzorem użytkowym o numerach prawa (...) oraz roleta okienna przypisywana pozwanej, a nie roleta okienna (...),

-15) art. 233 § 1 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i uznanie, że materiał dowodowy potwierdza naruszenie przez pozwaną prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...), pomimo że w sprawie brak jest prawidłowo sporządzonej opinii przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę techniczną opinii potwierdzającej rzekome naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...),

-16) art. 386 § 6 k.p.c. poprzez wydanie przez Sąd I instancji wyroku w sprawie o naruszeniu prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) w sytuacji braku dowodu z opinii biegłego sądowego, który posiadałby wiedzę techniczną, pomimo że Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd I instancji do uzyskania opinii biegłego sądowego posiadającego wiedzę techniczną przed ustaleniem, czy miało miejsce naruszenie w/w prawa ochronnego,

w odniesieniu do stwierdzenia popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji:

-17) art. 233 § 1 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o dowód z opinii biegłego sądowego M. T. (1), pomimo iż ocena czy miało miejsce rzekome niewolnicze naśladownictwo w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest rzeczą sądu orzekającego, a nie biegłego sądowego,

-18) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o dowód z opinii biegłego sądowego M. T. (1), pomimo, że w/w opinia nie została oparta na niezbędnych dowodach rzeczowych, bowiem jak wynika z treści opinii biegłego sądowego M. T. (1), ewentualne niewolnicze naśladownictwo mogłoby wystąpić wyłącznie w przypadku konsumentów, a zatem dokonanie oceny czy miało miejsce niewolnicze naśladownictwo gotowych rolet wymaga oceny rolety takiej postaci, z jaką styka się konsument, a roleta w takiej postaci nie została złożona w niniejszym postępowaniu jako materiał dowodowy, a więc mogła stanowić przedmiot oceny biegłego sądowego i Sądu,

-19) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania w oparciu o rolety okienne w pełni niezłożone, pomimo że jak wynika z opinii biegłego sądowego M. T. (1), na której oparł sąd ewentualne ryzyko konfuzji mogłoby wystąpić wyłącznie w przypadku u konsumentów, a zatem dokonanie oceny czy miało miejsce rzekome niewolnicze naśladownictwo gotowych rolet wymaga oceny w takiej postaci, z jaką styka się konsument, a roleta w takiej postaci nie została złożona w niniejszym postępowaniu jako materiał dowodowy,

w przypadku niepodzielenia przez Sąd Apelacyjny powyższych zarzutów – w odniesieniu do rozmiarów rzekomego naruszenia prawa chronionego na wzór użytkowy nr (...) oraz rzekomego popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji:

-20) art. 233 § 1 w zw. z art. 231 k.p.c., brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i pominięcie okoliczności mających wpływ na wynik postępowania tj. rzekome naruszenia pozwanej nie występowały w chwili wniesienia powództwa, ani tym bardziej w chwili zamknięcia rozprawy,

-21) art. 233 § 1 i art. 231 i art. 227 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie ustaleń faktycznych mających wpływ na wynik postępowania tj. przyjęcia za udowodnione okoliczności, iż rzekoma oferta pozwanej była skierowana do nieoznaczonej liczby osób oraz obszar działania pozwanej obejmował cały kraj i nie tylko o czym miałby świadczyć udział pozwanej w targach w S., pomimo że powódka nie przedstawiła na tę okoliczność jakichkolwiek dowodów, oraz pomimo że materiał dowodowy nie potwierdza by pozwana oferowała rolety przypisywane jej przez powódkę dla jakiegokolwiek osoby, a tym bardziej nieoznaczonej liczby osób, ani aby obszar działania pozwanej przy ofercie tych rolet, a tym bardziej przy ich rzekomej sprzedaży, obejmował terytorium Polski, ani nie sposób z okoliczności, iż pozwana brała udział w targach w S. które przeznaczone są dla profesjonalistów i to spoza terytorium Polski wyciągnąć wnioski o oferowaniu lub sprzedaży przypisywanej jej rolet jakimkolwiek odbiorcy w Polsce lub na terytorium Polski, a zwłaszcza odbiorcy finalnemu dla którego tego rodzaju targi nie są przeznaczone.

w przypadku niepodzielenia przez Sąd Apelacyjny powyższych zarzutów, w odniesieniu do punktów od I do III zaskarżonego wyroku:

-22) art. 316 poprzez oparcie wyroku o stan rzeczy tj. rzekome naruszenie przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...) oraz popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naśladownictwa produktu powódki w rozumieniu art. 13 u.z.n.k., istniejący według stanu w chwili zamknięcia rozprawy, pomimo iż Sąd wydając wyrok powinien brać pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy,

-23) art. 355 k.p.c. poprzez niewydanie postępowania o umorzeniu postępowania w zakresie punktów I-III zaskarżonego wyroku, pomimo iż wydanie wyroku w zakresie powyższych żądań stało się zbędne z uwagi na rzekome naruszenie przez pozwaną spółkę zastrzeżeń ochronnych zawartych w opisie ochronnym wzoru użytkowego nr (...) oraz popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naśladownictwa produktu powódki w rozumieniu art. 13 u.z.n.k. miało miejsce przed majem 2009 r., a brak jest dowodów potwierdzających, iż taki stan istniał w chwili wyrokowania,

- 2. Naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności:

w odniesieniu do naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...):

-24) art. 96 p.w.p., a w konsekwencji przepisów art. 286 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. oraz art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p., poprzez przyjęcie, że do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nie jest konieczne, aby porównywane przedmioty były identyczne w zakresie wszystkich cech wymienionych w zastrzeżeniu ochronnym,

w odniesieniu do punktów I-III zaskarżonego wyroku:

-25) art. 286, art. 287 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p., art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 u.z.n.k., pomimo że Sąd I instancji nie ustalił, aby okoliczności stanowiące podstawę do zastosowania wskazanych przepisów istniały na dzień zamknięcia rozprawy,

w odniesieniu do pkt. IV zaskarżonego wyroku:

-26) art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k. poprzez nakazanie pozwanej ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim Gazeta (...) i czasopiśmie branżowym (...) (...) oświadczenia o treści i sposób wskazany w pkt. IV wyroku sentencji zaskarżonego wyroku, pomimo że rodzaj i zakres rzekomo dokonanego przez pozwaną naruszenia interesów powódki czynem nieuczciwej konkurencji nie uzasadniał zastosowania w/w przepisu, a tym bardziej nie uzasadniał takiego sposobu ogłoszenia, ani konieczności dokonania ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim,

-27) art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k. poprzez nakazanie pozwanej zamieszczenia ogłoszenia o treści, która nie wskazuje, w jakim zakresie miało miejsce rzekome naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...), ani nie wskazuje

jakie czyny nieuczciwej konkurencji popełniła pozwana, pomimo iż rzekome naruszenie prawa ochronnego według ustaleń Sądu miało miejsce jedynie przed od początku roku 2009 i zakończyło się przed majem 2009 r., a więc na długo przed wydaniem wyroku w niniejszej sprawie, oraz pomimo iż Sąd ustalił popełnienie jednego czynu nieuczciwej konkurencji przez pozwaną, a nie czynów, oraz pomimo iż prawidłowe zastosowanie w/w przepisu wymaga, aby treść oświadczenia nie sugerowała treści nieprawdziwych, ani nie miała charakteru represyjnego,

w odniesieniu do pkt. V zaskarżonego wyroku:

28) art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k. poprzez nakazanie zapłaty kwoty 5.000 zł na rzecz opery (...) we W., pomimo iż Sąd nie wykazał, aby pozwana ponosiła winę, a przepis powyższy wymaga wykazania winy rzekomego naruszcyciela,

W oparciu o wyżej sformułowane zarzuty, na podstawie art. 177 § 1 k.p.c. apelant wniosł o:

-1) zawieszenie postępowania w sprawie, jako że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...), będącego postępowaniem prejudycjalnym, którego przedmiot stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie,

a w przypadku odmowy zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. apelant wniosł o:

-2) zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo oraz zasadzającej na rzecz powódki od pozwanej kosztów procesu tj. w części objętej punktami od I-VII wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych,

Ewentualnie, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. apelant wniosł o:

-3) uchylenie zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo oraz zasadzającej na rzecz powódki od pozwanej kosztów procesu tj. części objętej punktami od I do VII wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Kielcach do ponownego rozpoznania.

Z kolei powódka w swej apelacji do wyroku Sądu Okręgowego zaskarżając go w części tj. w zakresie punktów VII i VIII, zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1. naruszenie prawa materialnego tj. art. 13 ust. 1 u.z.n.k. - poprzez błędne uznanie, że między innymi komponenty rolety okiennej systemu M. w postaci kasety osłonowej oraz osłon maskujących prawostronnej i lewostronnej nie stanowią gotowego produktu oraz, że wprowadzanie do obrotu przez pozwanego wymienionych komponentów nie narusza, ani nie zagraża interesom gospodarczym powoda,
2. naruszenie prawa materialnego tj. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. - poprzez błędne uznanie, że produkowanie i wprowadzanie do obrotu przez pozwanego komponentów rolety okiennej systemu M. nie stanowi naruszenia prawa oraz nie narusza, a nawet nie zagraża interesom gospodarczym powoda!,
3. naruszenie przepisu art. 98 § 1 k.p.c. - przez odmowę przyznania stronie powodowej zwrotu kosztów procesu od strony pozwanej ponad kwotę 7.314,07 zł pomimo, że koszty te były kosztami niezbędnymi do celowego dochodzenia swoich praw, które strona powodowa wykazała w długotrwałym procesie i uzyskała w tym zakresie ochronę,
4. naruszenie art. 100 k.p.c. - poprzez rażąco nieadekwatne do wyniku sporu, w tym rodzaju roszczeń udowodnionych przez stronę powodową rozdzielone przez Sąd Okręgowy pomiędzy stronami koszty procesu w stosunku 50% do 50 %,
5. naruszenie art. 102 k.p.c. - poprzez jego niezastosowanie i uznanie, iż strona powodowa wręcz nie udowodniła swoich roszczeń odszkodowawczych jak również skutek braku procedowania w tym zakresie przez całe postępowanie przez Sąd Okręgowy, a wręcz uniemożliwienie stronie powodowej wykazania charakteru i rodzaju zgłaszanych roszczeń poprzez, oddalenie wniosków strony powodowej wykazania i rodzaju zgłaszanych roszczeń, przez oddalenie

wniosków strony powodowej o zabezpieczenie dowodów i roszczeń w trybie art. 286¹ ust. 8 p.w.p. jak i następcze odrzucenie przez Sąd Okręgowy zażalenia powódki, jako nieprzysługującego pomimo, iż art. 286¹ ust. 8 p.w.p. przewiduje dopuszczalność wniesienia zażalenia, i w ostateczności obciążenie strony pozwanej kosztami procesu w części uznanej przez Sąd Okręgowy za nieudowodniona bez rzetelnego procesu,

6. naruszenia prawa procesowego tj. art. 386 § 6 k.p.c. - poprzez brak należytej weryfikacji i oceny roszczeń pozwu od 2 do 10 opartych na art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w świetle ustalonego stanu faktycznego i dopuszczonych w sprawie dowodów,

7. naruszenie prawa procesowego tj. art. 328 § 2 k.p.c. - poprzez brak podania w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których Sąd odmówił przyznania ochrony prawnej komponentom z systemu rolety okiennej w świetle art. 13 i art. 3 u.z.n.k.,

8. naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c. – poprzez naruszenie granic swobodnej oceny dowodów i wyciągnięcie sprzecznych wniosków logicznych z poczynionych ustaleń faktycznych, i tym samym odmowę objęcia ochroną komponentów systemu rolety okiennej powoda, pomimo wielokrotnego uznawania przez Sąd w treści uzasadnienia, że identyczność wyglądu komponentów systemu rolety okiennej powoduje, że obie rolety powoda i pozwanego są identyczne,

Jednocześnie apelantka wniosła o;

1. zmianę wyroku w pkt. VII poprzez orzeczenie, iż (...) spółka z o.o. z siedzibą w K. ma zapłacić na rzecz B. T. kwotę 27.101,02 zł tytułem kosztów procesu,

2. zmianę wyroku w pkt. VIII poprzez zakazanie (...) spółce z o.o. zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie produkcji i wprowadzania do obrotu komponentów systemu rolety okiennej M. w postaci: kasety osłonowej oraz osłon maskujących prawostronnej i lewostronnej,

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki norm przepisanych za niniejsze postępowanie apelacyjne.

We wzajemnych odpowiedziach na apelację strony wniosły o oddalenie apelacji strony przeciwnej i zasądzenie od przeciwnika na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, z tym że powódka według trzykrotności stawki. Obie zaś strony wniosły o sprawdzenie wartości zaskarżenia w apelacji przeciwnika.

Jakkolwiek powódka wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego zawierające rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w pkt. VII wyroku z 1 marca 2012 r., to jednak wobec wywiedzenia apelacji, w której zostały zawarte również zarzuty dotyczące rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, wyżej wspomniane zażalenie zostało cofnięte.

Strona pozwana wiosła o przyznanie jej kosztów zastępstwa procesowego wskutek cofnięcia w/w zażalenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja strony pozwanej jest bezzasadna, zaś apelacja powódki musiała odnieść zamierzony przez nią skutek prawny.

Na wstępie wypada zauważyć, że wszelkie ustalenia stanu faktycznego sprawy dokonana przez Sąd Okręgowy są prawidłowe i kompletne, stąd też mogące stanowić wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia w sprawie (sąd odwoławczy uznaje je za własne).

Odnosząc się w pierwszej kolejności do apelacji strony pozwanej (kwestionuje orzeczenie w całości oraz co do zasady), stwierdzić należy, że żaden z podniesionych w niej 28 zarzutów nie mógł doprowadzić do uwzględnienia jej wniosków. Wspomniane zarzuty odnoszą się w istocie rzeczy do znacznie mniejszej grupy kwestii będących przedmiotem kontrowersji w sprawie, to też będą one omówione w grupach zablokowanych tematycznie.

Na wstępie nie można się zgodzić, jakoby istniały podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie na jakimkolwiek jego stadium, z uwagi na toczenie się postępowania przed UP po uchyleniu przez WSA wyrokiem z 10 stycznia 2012 r. decyzji UP z 11 lipca 2011 r. w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa na przedmiotowy w sprawie wzór użytkowy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny i występuje ze względu na brak decyzji administracyjnej, która jest konieczna do merytorycznego i formalnego rozstrzygnięcia sprawy. Otóż sąd cywilny nie może rozstrzygać kwestii należących do drogi administracyjnej w sposób wiążący. Tymczasem wspomniane postępowanie dotyczy funkcjonującego w obrocie prawnym prawa ochronnego na wzór użytkowy począwszy od 27 listopada 2002 r. tj. od zgłoszenia rejestracji, potwierdzonego świadectwem ochronnym UP z 27 stycznia 2009 r. oraz wcześniejszą decyzją UP z 22 września 2008 r., co do którego strona pozwana złożyła sprzeciw tuż przed wytoczeniem powództwa przeciwko niej w niniejszej sprawie. Na tym tle trzeba powiedzieć, że działanie strony pozwanej w powyższym zakresie musi być odczytane jako doprowadzenie do upływu okresu 10 lat na jaki UP udzielił prawa ochronnego powódce na przedmiotowy wzór użytkowy, co będzie miało miejsce 27 listopada 2012 r. (decyzja UP k. 37-38). Zresztą strona pozwana nie wykazała, iżby trwające, na obecnym etapie postępowanie administracyjne, miało w gruncie rzeczy aspekt merytoryczny, gdyż nie może nim być jedynie sam fakt jego wszczęcia. W tej sytuacji nie można przyjąć o występowaniu warunków do zawieszenia postępowania w sprawie.

W dalszej kolejności w nawiązaniu do zarzutów dotyczących naruszenia przez Sąd Okręgowy przy wydaniu zaskarżonego wyroku art. 233 § 1 k.p.c., w różnych konfiguracjach tego przepisu z innymi przepisami proceduralnymi (zarzuty 2-4 apelacji), przypomnieć należy, że skuteczne postawienie zarzutu w zakresie swobodnej oceny dowodów wymaga wykazania uchybienia przez sąd zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, gdyż to jedynie może być przeciwstawione wspomnianemu uprawnieniu sądu. Otóż nie jest wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z: 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98; 10 kwietnia 2000 r., VCKN 17/2000, OSNC 2000, nr 10, poz. 189). Sąd Okręgowy przyjął w ustaleniach faktycznych sprawy, że strona pozwana produkowała roletę okienną przypisywana przez powódkę i wprowadzała ją do obrotu na terenie Polski przed majem 2009 r. Fakt ten, co zasadnie przyjęto ma potwierdzenie w kilku niewątpliwych okolicznościach stanu faktycznego sprawy. Po pierwsze przy piśmie procesowym z 18 września 2009 r. I. przedstawił komponenty rolety systemu M. twierdząc, że takie produkuje i wprowadza do obrotu od maja 2009 r. Jednakże twierdzeniom tym przeczą wiarygodne zeznania świadków S. T. (męża powódki i autora przedmiotowego wzoru użytkowego) i A. B. (1) ((...)w firmie powódki i jej zięcia), zeznających o pojawieniu się na rynku pod koniec (...) r. lub na początku(...)r. rolet systemu M.. Obaj oni (co ostatecznie niekwestionowane) uczestniczyli także w lutym 2009 r. w Międzynarodowych Targach w S., gdzie na stoisku firmy (...) była prezentowana roleta systemu M. strony pozwanej oraz materiały reklamowe w postaci ulotek. Zdjęcia zrobione przez w/w świadków zostały przedłożone przez powódkę jako dowody przy pozwie wraz z ulotką reklamową. Z kolei wnioski dowodowe I. z dokumentacji technicznej w oparciu, o którą była produkowana roleta okienna systemu M. oraz zeznania świadka R. B. (2), autora jak twierdzi strona pozwana tego systemu, co trafnie stwierdził Sąd Okręgowy, były sprekludowane. Niezależnie od powyższego Sąd I instancji słusznie zauważył, że znamionnym dla zakwestionowania faktu wprowadzenia do obrotu systemu rolety M. jest fakt ujawnienia przez I. autora dokumentacji pod koniec września 2009 r., choć rzekomo została ona sporządzona znacznie wcześniej bo w lipcu 2008 r., w sytuacji, gdy okoliczności, kto jest autorem wzoru użytkowego została ujawniona w pozwie, zaś jego autor został przesłuchany 26 sierpnia 2009 r. Takie samo znaczenie prawidłowo przypisano faktowi przedłożenia przez I. komponentów rolety systemu M. dopiero 18 września 2009 r. Powódka zaś wiarygodnie twierdziła, że informacje od jej odbiorców w przedmiocie przygotowywania się strony pozwanej do wprowadzenia do sprzedaży rolety okiennej systemu M. oraz o jej obrocie, uzyskiwała w drugiej połowie 2008 r. Nadto z treści sprzeciwu I. z 3 kwietnia 2009 r. do UP wynika, że przygotowuje się do produkcji podobnych rolet okiennych do tych które zostały objęte wzorem użytkowym nr (...). Natomiast w piśmie z 20 marca 2009 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie powódki do zaprzestania naruszania prawa ochronnego, strona pozwana potwierdziła, że produkuje jeden z wzorów użytkowych rolety. Dodać trzeba, że z przedłożonych przez powódkę dowodów w postaci wydruku ze strony internetowej z 12 maja 2009 r. zawierającej ofertę firmy (...) oraz faktury sprzedaży z 8 maja 2009 r. wystawionej

przez M. - (...) w W. na rzecz R. G. wynika, że rolety systemu M. były oferowane do sprzedaży będąc tego przedmiotem, co najmniej, przed 8 maja 2009 r.

Prawidłowo do tego zauważa powódka, że bardzo łatwo sprawdzić w katalogu komponentów pozwanego systemu rolety M. numer katalogowy kasety osłonowej (...) (...), k.59-61) i numer tego elementu na fakturze Vat nr (...) z 8 maja 2009 r. (k.75). Wszystkie sporne komponenty oraz oferowany przez stronę pozwaną na terytorium Polski gotowy wzór rolety złożony na bazie komponentów, zostały przedłożone do procesu i ujawnione stronie pozwanej na wiosnę 2009 r.

Wszystko to świadczy, że I. produkował i wprowadzał do obrotu roletę okienną systemu M. przez majem 2009 r. Gdyby mieć wątpliwość w tym względzie w oparciu o jeden z osobna wyeksponowanych wyżej dowodów (na przykład z krytykowane przez apelanta zeznań S. T. czy A. B. (1)), to wszystkie one traktowane łącznie stwarzają domniemanie faktyczne, o którym mowa w art. 231 k.p.c. o produkowaniu przez stronę pozwaną przypisywanych jej w pozwie rolet okiennych.

W konsekwencji trafnie zostało zauważone przez Sąd I instancji, że opinia biegłego dr M. T. dotyczy rolet okiennych systemu M. w postaci wynikającej z wzoru rolety i jej komponentów przedłożonych przez powódkę jako dowód rzeczowy przy pozwie, zdjęć zamieszczonych w katalogu komponentów tej rolety przedłożonych przez powódkę przy pozwie, zdjęć rolety I. i jej komponentów porównawczych zamieszczonych w opinii technicznej inż. J. B. załączonych przy pozwie, zdjęć rolety i jej komponentów zamieszczonych przez biegłego inż. A. C.. Zaznaczenia wymaga także fakt, że opinia tego ostatniego wykorzystuje pomiary poszczególnych komponentów obu rolet dokonane przez inż. A. B., Politechnikę (...) Laboratorium (...), biegłego sądowego A. C., z tym zastrzeżeniem, że druga opinia inż. A. C. i obliczenia Politechniki (...) dotyczą wersji rolety okiennej systemu M. przedłożonej przez pozwanego w trakcie procesu.

Odnosząc się w kolejności do dalszych zarzutów apelacji w przedmiocie wadliwości przeprowadzenia przez Sąd Okręgowy dowodu z opinii biegłego dr M. T. (1) przedstawione w pkt. 5-11 oraz 15-17 apelacji, stwierdzić należy o ich bezpodstawności. Na wstępie przypomnieć trzeba, że Sąd Okręgowy wyrokiem z 30 czerwca 2010 r. uchylając wyrok wstępny Sądu Okręgowego z dnia 3 marca 2010 r. w szczególności zwrócił uwagę, że Sąd I instancji nie zajął się podstawami odpowiedzialności z przyczyny naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) jak i zależnościami pomiędzy wszystkimi wskazywanymi przez powódkę podstawami odpowiedzialności. Miało to związek z rażąco wadliwie sporządzonym uzasadnieniem zaskarżonego wyroku, którego wywody nie wskazywały żadnej korespondencji z sentencją wyroku. Sąd odwoławczy zaznaczył przy tym, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I Instancji winien wydać rozstrzygnięcie, bez uciekania się do wydawania wyroku wstępnego i po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego właściwej specjalizacji, dokonaniu analizy naruszenia bądź nie zastrzeżeń ochronnych, co do wzoru użytkowego powódki, z określeniem czy doszło do naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Na tym tle obowiązkiem Sądu było sformułowanie pytań w aspekcie wcześniej przedstawionego problemu ustalenia naruszenia konkretnych zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego powódki chronionego prawem, wszystko niezależnie od tego czy tematyka tego dotycząca była przedmiotem wniosków stron.

Mając powyższe na uwadze zwrócić uwagę należy, że Sąd Okręgowy został zobligowany do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego właściwej specjalizacji, bez określenia, iżby miało to dotyczyć opinii biegłego wymagającego wiedzy technicznej, przy czym ostateczne sformułowanie tezy dowodowej należało do Sądu. Zatem w sprawie została opracowana opinia biegłego dr M. T. (1), który jakkolwiek jest pracownikiem naukowym katedry Prawa Handlowego KUL w L., bynajmniej nie przyznawał faktu braku posiadania wiedzy specjalnej do wydania opinii w przedmiocie sformułowanej przez Sąd Okręgowy tezy dowodowej opinii. Zaznaczył bowiem, że jest specjalistą z dziedziny prawa własności przemysłowej i praw konkurencji. Oznacza to, że ma kwalifikacje do sporządzania opinii takiej jaka została mu zlecona, gdyż zajmuje się zagadnieniami własności przemysłowej, a w praktyce ma do czynienia z problematyką wzorów przemysłowych i związaną z nią problematyką wzorów użytkowych, które są często zgłaszane i rejestrowane jako kopie wzorów przemysłowych. Swoją opinię zaś biegły ten opracował przy uwzględnieniu danych technicznych wynikających z opinii biegłego inż. A. C., która wszak została zakwestionowana przez stronę pozwaną jedynie w zakresie niepoprawności niekorzystnych dla niej wniosków opinii. Istotnym jest przy tym jest to, że

strona pozwana nie zaprzeczała prawidłowości pomiarów dokonanych przez tego biegłego, które determinują wygląd i kształt przedmiotowych w sprawie rolet. Bazowanie zaś na wynikach badań biegłego A. C., doprowadziły zaś biegłego M. T. (1) do wniosków wyeksponowanych w jego opinii. Trzeba zaznaczyć, że Biegły M. T. (1) korzystał także z pomiarów wykonywanych przez Politechnikę (...) wykonanych na zlecenie strony pozwanej. W każdym zaś wypadku wynik pomiarów poszczególnych komponentów wypadł negatywnie dla strony pozwanej, wręcz dowodząc że dokładność pomiarowa w odniesieniu do niektórych detali świadczy o braku w tym względzie przypadkowości. Trzeba zatem w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że zaoferowane do sprawy opinie, na których oparł się biegły M. T. (1) mogły być potraktowane jako dowody z dokumentów prywatnych, które co do wymiarów poszczególnych elementów technicznych badanego materiału niekwestionowane przez strony, były zdadne stanowić podstawę do opracowania przez niego opinii. Zgodnie z poglądem judykatury, wbrew sugestii strony skarżącej, dowód z dokumentu prywatnego może być podstawą ustaleń faktycznych, gdyż jest on samodzielnym środkiem dowodowym, którego moc Sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2010 r., II CSK 119/10, LEX nr 603161). Zatem nic nie stało na przeszkodzie oparcia się przez biegłego M. T. (1) na danych technicznych wynikających z wspomnianych w jego opinii dokumentów. Rzecz jasna sformułowanie w/w opinii tezy dotyczącej dokonywania przez stronę pozwana naśladowstwa niewolniczego produktu pozwanej w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k., bynajmniej nie stanowi wyłączenia w tym Sądzie Okręgowym, ponieważ jest naturalną jej konkluzją, przeprowadzoną zgodnie z odezwą, będącą efektem porównania setek detali i wymiarów badanych systemów rolet zrealizowanych przez specjalistę w zakresie prawa własności przemysłowej i praw konkurencji, niemożliwą do dokonania przez orzekający sąd. Wszystko to przekonuje o bezzasadności zarzutów apelacji o naruszeniu przez Sąd Okręgowy, w szczególności art. 232 zd. 2, art. 278 § 1, art. 286, art. 231, art. 386 § 6 k.p.c.

Na powyższym tle jako chybione należy ocenić zarzuty apelacji sformułowane w jej pkt. 12-14. Trzeba się przy tym zgodzić z się powódką, że jeżeli strona pozwana zaprzeczała, jakoby rozwiązanie konstrukcyjne jej rolety nie bazowało na rozwiązaniu wzoru użytkowego powódki, to powinna tę okoliczność udowodnić w oparciu o dowody zaoferowane w odpowiedzi na pozew (art. 479¹⁴ § 1 i 2 k.p.c.). Zaznaczenia wymaga także fakt, że biegły M. T. (1) wnikliwie porównał rolety strony pozwanej oraz jej komponenty w treści zastrzeżenia ochronnego na przedmiotowy w sprawie wzór użytkowy, zaś prawo w tym względzie jest ważne i powszechnie obowiązujące. Natomiast okoliczność nie obejmowania przez wzór użytkowy wszystkich komponentów złożonej w całość rolety okiennej nie może mieć wpływu, co wynika z opinii biegłego M. T. (1) na potencjalną możliwość naruszenia w/w prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Następnie nie można uznać za trafne zarzuty sformułowane w pkt. 18 i 19 apelacji. Art. 13 ust. 1 u.z.n.k. statuuje zasadę, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu polegające na wprowadzaniu za pomocą technicznych środków reprodukcji skopiowanych zewnętrznych postaci produktu, mogących wprowadzić klientów w błąd, co do tożsamości producenta i produktu .. (...) tej sytuacji do przyjęcia odpowiedzialności naruszydca wystarczy, poza naruszenia przepisów chroniących własność intelektualną, ustalenie samej potencjalnej możliwości wprowadzenia w błąd. Czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu wspomnianego przepisu jest także świadome wprowadzanie do obrotu przez osobę trzecią produktów skopiowanych w sposób określony w tym przepisie. (por. Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2008 r., V CSK 162/08, LEX 483380). Na podstawie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nie jest konieczne, aby produkt skopiowany był identyczny z oryginałem. Wystarczy, jeśli stopień prawdopodobieństwa jest tak wysoki, że przeciętny nabywca, na podstawie całościowego wrażenia, nie odróżniał go od oryginału (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07). Możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy chwili, w której klient dokonuje wyboru produktu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2004, nr 5 poz. 2004) przy czym europejskie orzecznictwo przyjmuje, że przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do produkcji wyroby stanowiące dozwolone naśladowanie wyrobów konkurenta, musi podjąć niezbędne wysiłki, aby umożliwić odróżnienie produkowanych przez siebie towarów od wyrobów oryginalnych (tak np. wyrok austriackiego Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1981 r., nr 4 Ob. 360/81, II C 1982, nr 4, s. 532 i nast.). W odniesieniu do systemu rolety M. miał to tym większe znaczenie, że żaden produkt strony pozwanej (całość rolety jak i poszczególne jej komponenty) nie został oznaczony znakiem producenta. Tymczasem konsument chcący zakupić roletę styka się ze złożoną jej formą, przy czym widocznymi jej komponentami są: profil osłonowy rolety (kasety osłonowej) oraz ścianki maskujące (osłony boczne), wyposażone w materiał rolety i łańcuszek z zatyczką. Zatem mając na względzie kształt rolety strony pozwanej

(znajduje się w aktach sprawy), w kontekście treści opinii biegłego M. T. (1), nie ulega wątpliwości, że konsument stykający się z roletą strony pozwanej może zostać wprowadzony w błąd, co do tożsamości producenta rolety (tzw. ryzyko konfuzji).

Także jako niezasadne należy ocenić zarzuty apelacji sformułowane w jej pkt. 20-23. Otóż wyżej już przytoczone i omówione okoliczności, ustalone w oparciu o stanowiska stron określone w pozwie i w odpowiedzi na pozew, przekonują, że inkryminowane naruszenia w sprawie miały miejsce przez cały okres jej trwania. Dość powiedzieć, że strona pozwana podtrzymywała stanowisko, co ma również miejsce w omawianych w tym miejscu zarzutach, o produkcji rolety systemu M., Dodawała także że nie ma zamiaru tej działalności przerywać. Rodzi to konieczność doprowadzenia do skuteczności wydanego w sprawie orzeczenia poprzez nakazanie stronie pozwanej nie tylko zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie produkcji i wprowadzania do obrotu przedmiotowej rolety, ale także wycofania jej z obrotu, tudzież zniszczenia wraz z materiałami reklamowymi i promocyjnymi.

W zarzucie opisanym w pkt. 21 apelacji strona pozwana przeczy jakoby jej oferta była skierowana do nieoznaczonej liczby osób zaś jej oferta obejmowała cały kraj. Tymczasem przeczą temu przeprowadzone z inicjatywy powódki wcześniej omówione już dowody, jak choćby faktura VAT firmy (...)(...)z 8 maja 2009 r., dotycząca komponentów systemu rolety M., tudzież wspomniane ulotki reklamowe wręczone potencjalnym kontrahentom na targach w S., w tym w języku polskim.

Zgodzić się także należy z powódką w pełnym zakresie, o bezzasadności zarzutu apelacji naruszenia przepisów prawa materialnego określonego w jej pkt. 24. Po pierwsze cytowane w odniesieniu do niego orzeczenia sądowe dokonano bez przytoczenia stanu faktycznego, w jakim zostały wydane. W aspekcie zaś pisywanych w zarzucie przepisów chodzi o identyczność funkcji użytkowych jaka spełnia dany wzór użytkowy. Otóż jeżeli profil osłonowy produktu strony pozwanej zawiera dodatkowe zagięcie, które wszakże nie spełnia żadnej funkcji użytkowej (co zostało wykazane za pomocą opinii biegłego), a jedynie budzi odmienne dla produktu powódki skojarzenia w wyglądzie, to istotnie z punktu widzenia wyglądu produktów nie są one identyczne. Jednakże zachowują one taką samo (identyczną) konstrukcję i funkcje użytkową. Odmienne ujęcie identyczności i sprowadzanie jej do samego wyglądu produktu kłóciłoby się z istotą wzorów użytkowych. Wszak z definicji wzoru użytkowego (art. 94 u.p.w.p.) jasno wynika, że inne rozwiązanie może być uznane za osobny wzór użytkowe, o ile dotycząc kształtu budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, jest technicznie nowe i użyteczne. Nie może zatem odnosić się do elementów, nie mających związku z użytecznością przedmiotu. Dodać przy tym należy, że wbrew twierdzeniom zarzutu apelacji nr 25, Sąd Okręgowy mając na względzie specyfikę postępowania gospodarczego i zasad prekluzji procesowej w nim przewidzianej, miał pełne warunki w oparciu o ustalenia stanu faktycznego sprawy, do udzielenia ochrony powódce w zakresie powoływanych tam przepisów u.p.w.p., co jasno wynika z oceny zasadności wcześniejszych zarzutów apelacji dotyczących naruszenia prawa procesowego.

W przedmiocie zarzutów apelacji wymienionych w jej pkt. 26 i 27 o naruszeniu przez Sąd Okręgowy art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.w.n.k. dość powiedzieć, że zastosowanie tego przepisu jest konsekwencją prawidłowego uznania zachowania strony pozwanej za działania w ramach czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.z.w.n.k. Można się przy tym zgodzić również z tezą, że strona pozwana poprzez niewolnicze naśladownictwo produktu powódki zmierzała do wyeliminowania powódki z rynku, a w każdym bądź razie do przejęcie znacznej części tego rynku, gdyż podszywała się pod produkty, co do których A. T. przysługiwało prawo ochronne na wzór użytkowy. Oferowała swe produkty po niższej cenie, posługując się przy tym katalogami z podobnymi w nich zdjęciami swego produktu do produktu powódki.

Niezależnie od powyższego zwrócić należy także na fakt, że działanie przedsiębiorcy, które nie mieści się w zakresie przesłanek art. 13 ust. 1 u.z.n.k. odnoszącego się do tzw. niewolniczego naśladownictwa, może dotyczyć przypadku tzw. konkurencji pasożytniczej. Pasożytnicze zaś jest sięganie do cudzego miejsca rynkowego w celu budowy własnej pozycji, w szczególności poprzez np. sięganie do cudzej renomy (por. M. Poźniak-Niedzielska Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, PiP 2002, nr 10, s.12 i nast.). Sąd Najwyższy w wyroku z 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07 (OSC 2009 nr 6, poz. 88) podkreślił, że niewątpliwie dobrym obyczajem kupieckim jest

niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego produktu, to jednak dla uznania, że działanie pozwanej wyczerpuje znamiona określone w art. 3 u.z.n.k. konieczne było wykazanie, że działanie narusza interes powoda lub mu zagraża. Nadto w orzeczeniu z 2 stycznia 2007 r. (V CSK 311/06, Biul. SN z 2007 r., nr 5 poz. 11) Sąd Najwyższy wywiódł, że sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) jest wprowadzanie do obrotu gospodarczego produktu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku podobieństwa wywołującego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w świadomości klientów wizerunkiem wyrobu wcześniej wprowadzonego. Ustalony w sprawie stan faktyczny sprawy w sposób niewątpliwie, świadczy, że strona pozwana dopuściła się opisanego wyżej pasożytnictwa, gdyż korzystając z przekazanej jej dokumentacji technicznej przez powódkę (mającej już ugruntowaną pozycję na krajowym rynku), w oparciu o nią skonstruowała system rolety M., po czym zaczęła wprowadzać ją do obrotu, w celu przejęcia rynku. Powódka powzięła od swych odbiorców informację, że strona pozwana utrzymuje o posiadaniu wyłączności na produkcję sprzedaż systemu rolety B. oraz oferuje je w cenie niższej niż powódka. W tej sytuacji powódce przysługuje również ochrona prawna ze wskazywanego przez nią z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. z przyczyny dopuszczenia się przez stronę pozwana deliktu nieuczciwej konkurencji na podstawie dobrych obyczajów, pełniącym funkcje korekcyjna w stosunku do przepisów opisujących czyny nieuczciwej konkurencji w rozdziale 2 u.z.n.k.

W końcu niczym nieuzasadniony jest zarzut apelacji wymieniony w jej pkt. 28 (naruszenie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k.). Trzeba bowiem mieć na uwadze tę okoliczność, że przepisy u.z.n.k. zawierają przepisy określające czyny nieuczciwej konkurencji, co skutkuje istnieniem domniemania popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez stronę pozwaną, która chcą się uwolnić od odpowiedzialności winna skutecznie się w tym względzie ekskulpować. Skoro zaś zaistniały w sprawie warunki do przyjęcia popełnienia przez stronę pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. zaistniały warunki do zastosowania nawiązki z art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k.

Przechodząc natomiast do apelacji powódki i konstatacji o uznaniu jej za zasadną, na wstępie zaznaczenia wymaga fakt, że nie dotyczy to naruszenia przepisu art. 102 k.p.c., gdyż wobec uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Okręgowego w przedmiocie oddalenia wniosków powódki odnośnie zabezpieczenie dowodów i roszczeń w trybie art. 286¹ u.p.w.p. w wyniku następczego niezaskarżonego odrzucenia zażalenia, zarzut w powyższym zakresie okazał się bezprzedmiotowy.

W dalszym ciągu stwierdzić należy, że apelantka słusznie twierdzi o niezapewnieniu jej wskutek oddalenia jej roszczeń przez Sąd I instancji dotyczących komponentów systemu rolety M., należytej ochrony prawnej. Otóż specyfika działalności strony pozwanej, funkcja, znaczenie pojedynczych komponentów systemu rolety okiennej M. i ich samodzielność produktowa, doprowadziły do wydania wyroku, który jakkolwiek akceptuje roszczenie powódki co do zasady, to w efekcie rzeczy nie uwzględnia i w tym zakresie interesu do udzielenia jej pełnej ochrony. Wszak przedsiębiorca, który wypuszcza na rynek docelowo produkt składający się z samodzielnych elementów, nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli będzie wytwarzał i dostarczał odbiorcom pojedyncze jego elementy różnej ilości i w różnych odstępach czasowych, które w złożonej wersji stanowią gotowy produkt. Poprzez fragmentaryczne udzielenie powódce ochrony prawnej zniweczona została przez to możliwość działania art. 24 u.z.n.k.

Otóż stan faktyczny sprawy daje podstawy do stwierdzenia, że strona pozwana oferuje produkty (świadczą o tym dołączone do pozwu faktury), powielające wytwór powódki, tj. elementy i funkcję. To też uznanie za bezzasadne roszczeń powódki dotyczących komponentów systemu rolety M., może stworzyć taką sytuację, że produkt gotowy będzie porcjowany na szereg komponentów nadal przez stronę pozwaną wytwarzanych, które choć pojedynczo nie odpowiadają gotowemu produktowi w postaci rolety okiennej, ale będą sprzedawane w różnej konfiguracji pakietów komponentów. Może doprowadzić do pojawienia się na rynku w sprzedaży produktu gotowego w postaci rolety okiennej, naruszającego wzór powódki oraz stanowiący naśladownictwo jej rolety, ale pochodzący od innego przedsiębiorcy, z tym, że złożony z komponentów wytwarzanych przez stronę pozwaną.

Na powyższym tle oraz w kontekście poszczególnych zarzutów apelacji powódki trzeba przyjąć, że Sąd Okręgowy poprzez oddalenie powództwa, w części zaskarżonej przez powódkę (czym sąd drugiej instancji jest związany w oparciu o dyspozycje art. 378 § 1 k.p.c.) dopuścił się naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne uznanie, jakoby samodzielne

komponenty rolety okiennej systemu M. nie stanowiły gotowego produktu, zaś wprowadzanie do obrotu przez stronę pozwana wspomnianych komponentów nie narusza, ani nie zagraża interesom gospodarczym powódki. Zwrócić bowiem uwagę należy, że obie strony w swych ofertach handlowych oferują do sprzedaży samodzielne komponenty systemów dla gotowych ich produktów .. (...) kolei art. 13 ust. 1 u.z.n.k. identyfikuje czyn nieuczciwej konkurencji z naśladownictwem gotowego produktu (...), jeżeli może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Każdy zaś z komponentów rolety jest gotowym produktem, gdyż został wytworzony w wyniku odpowiedniego procesu technologicznego, wprowadzony w takiej postaci na rynek i może być przedmiotem obrotu. Ma swój numer katalogowy i cenę zakupu. Ustalony w sprawie stan faktyczny sprawy daje pełne podstawy do przyjęcia produkowania przez stronę pozwaną komponentów i wydania na rynek komponentów pod marką M. (...), tudzież ich oferowania do obrotu. W tej sytuacji Sąd Okręgowy błędnie nie zakwalifikował w/w komponentów jako samodzielnych gotowych produktów. Dotyczy to w szczególności komponentów widocznych w zmontowanej roletce, nadającym jej kształt i wygląd tj. profilu osłonowego, osłon bocznych maskujących- prawostronna i lewostronna. Do tego ochronę zewnętrznej widocznej postaci/kształtu pojedynczych komponentów produktu złożonego umieszczonych w gotowym produkcie daje art. 102 u.p.w.p. Choć Sąd Okręgowy w swym uzasadnieniu zgodnie z treścią opinii biegłych M. T. (1) oraz A. C. de facto uznaje komponenty systemu rolety okiennej za samodzielne produkty, czy też ocenia zewnętrzny wygląd obu rolet za identyczny, to jednak nie wyjaśnia przyczyn dla których zostało oddalone roszczenie powódki odnoszące się do komponentów. Zatem doszło do naruszenia wskazywanego w apelacji powódki art. 233 § 1 k.p.c. W sprawie zaś jest jasne (o czym także wyżej), że strona pozwana celowo i umyślnie dokonywała naśladownictwa (jest to ze swej istoty działaniem zamierzonym i świadomym) poszczególnych komponentów systemu rolety, aby uzyskać taki sam produkt finalny. Zgodnie z przytaczanym wyżej orzeczeniem Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2008 r. nie jest konieczne, ażeby towar autentyczny i naśladowany były identyczne, bowiem wystarczające jest takie podobieństwo, które stwarza dla zwykłego odbiorcy warunki do nieodróżnienia obu produktów. Zatem strona pozwana spowodowała możliwość wprowadzenia klientów w błąd w przedmiocie pochodzenia produktu (konfuzja), co zresztą zostało przez Sąd Okręgowy w stanie faktycznym sprawy prawidłowo ustalone.

Podobnie jak w odniesieniu do produktu gotowego Sąd Okręgowy, w stosunku do komponentów systemu rolety okiennej M. nieprawidłowo przyjął, jakoby wprowadzanie ich do obrotu nie naruszało prawa oraz nie zagrażało interesom powódki, choć było w istocie, o czym już wyżej, niezgodne z klauzula dobrych obyczajów zawartej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Dodać należy, za powódką, że o naruszeniu przez stronę pozwaną dobrych obyczajów, mających przełożenie na zagrożenie, a wręcz naruszenie interesów powódki przesądzą wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2008 r. (III CSK 162/08, LEX 4793) wskazujący, że „uzyskanie rejestracji w trybie rejestrowym w wyniku zgłoszenia cudzego wzoru do ochrony w Urzędzie Patentowym i późniejsze wystosowania pisma ostrzegawczego do sieci dystrybucji i odbiorców konkurencyjnych firm stwierdzającego naruszenia przez konkurenta praw do rejestracji jest co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi (art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Podobnie w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, strona pozwana zgłosiła w UP w styczniu 2009 r. cztery wzory przemysłowe o numerach: (...), (...), (...) i (...) (opisane w stanie faktycznym sprawy), przy czym są one identyczne z wyglądem komponentów załączonych przez powódkę do pozwu (por. katalog powódki i strony pozwanej(...))czy też ulotki strony pozwanej k. 70). Jednakże prawa te przysługiwały powódce, co zostało potwierdzone przez UP, który na wniosek powódki unieważnił wszystkie 4-ry prawa z rejestracji strony pozwanej, dopatrując się w nich braku nowości i indywidualnego charakteru w stosunku do uprzedniego takiego samego prawa powódki, korzystającego z lepszego pierwszeństwa.

W konsekwencji uwzględnienia powyższych zarzutów apelacji powódki za zasadny trzeba przyjąć zarzut o naruszeniu art. 98 § 1 oraz art. 100 k.p.c., gdyż powódka sprawę wygrała (poza roszczeniem odszkodowawczym i zapłaty nawiazki) w zasadzie w całości. Nieobjęcie przez powódkę apelacją wszystkich komponentów, o których mowa w pozwie nie ma znaczenia dla globalnej oceny wyniku postępowania, gdyż nakazanie stronie pozwanej zaniechania produkcji i wprowadzania do obrotu komponentów wymienionych w pkt. 1 b wyroku Sądu odwoławczego, praktycznie niweczy możliwość wytwarzania przez stronę pozwaną pozostałych komponentów systemu rolety okiennej M.. To też brak udzielenia powódce ochrony prawnej również i w tym zakresie nie może przesądzić oceny o braku wygraniu przez nią sprawy niemal w całości. Powódka w apelacji wniosła o przyznanie jej 80 % kosztów procesu z ustalonej przez

Sąd Okręgowy kwoty 40.293,16 zł tj. kwoty 32.234,52 zł. Dla strony pozwanej, zdaniem powódki, pozostawałaby kwota 20 % z ustalonej przez Sąd Okręgowy kwoty 25.665,03 zł, czyli kwota 5.133 zł. Tym samym wobec wzajemnej kompensacji kosztów stron na rzecz powódki należna do zapłaty przez stronę pozwaną na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu byłaby kwota 27.101,52 zł. Stanowisko takie, wobec uwzględnienia roszczenia powódki w zakresie jej roszczeń określonych w wyroku Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego oraz jedynie braku uwzględnienia roszczenia odszkodowawczego i roszczenia dotyczącego nawiązki w pełnym zakresie uznać należy za uzasadnione, tym bardziej, że strona pozwana w odpowiedzi na apelację per saldo nie kwestionowała wyliczeń Sądu Okręgowego w przedmiocie określenia poniesionych przez powódkę kosztów procesu na kwotę 40.293,16 zł (k. 1402-1411).

Wobec powyższej oceny zasadności zarzutów apelacji powódki, jej zakresu dotyczącego zmiany zaskarżonej części orzeczenia Sądu Okręgowego poprzez nakazanie stronie pozwanej zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie produkcji wprowadzania do obrotu komponentów systemu M. w postaci: kasety osłonowej oraz osłon maskujących prawostronnej i lewostronnej, i oceny prawnej w tym zakresie środka odwoławczego powódki, bezprzedmiotowe okazała się dalsza ocena zarzutów tejże apelacji, co do naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa procesowego: tj. art. 386 § 6 k.p.c. - poprzez brak należytej weryfikacji i oceny roszczeń pozwu od 2 do 10 opartych na art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w świetle ustalonego stanu faktycznego i dopuszczonych w sprawie dowodów; art. 328 § 2 k.p.c. - poprzez brak podania w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których Sąd odmówił przyznania ochrony prawnej komponentom z systemu rolety okiennej w świetle art. 13 i art. 3 u.z.n.k.; art. 233 § 1 k.p.c. - poprzez naruszenie granic swobodnej oceny dowodów i wyciągnięcie sprzecznych wniosków logicznych z poczynionych ustaleń faktycznych, i tym samym odmowę objęcia ochroną komponentów systemu rolety okiennej powoda, pomimo wielokrotnego uznawania przez Sąd w treści uzasadnienia, że identyczność wyglądu komponentów systemu rolety okiennej powoduje, że obie rolety powoda i pozwanego są identyczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny przy uwzględnieniu przepisów art. 385 k.p.c. - w stosunku do apelacji strony pozwanej oraz art. 386 § 1 k.p.c. - w odniesieniu do apelacji powódki orzekł jak w sentencji, rozstrzygając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 98 1 i 3 w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 6 pkt.5 rozporządzenia Min. Spraw. z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349), przy zaliczeniu przy tym faktu poniesienia przez apelantkę opłaty od apelacji. Dodać do tego należy, że brak było podstaw do uwzględniania kosztów postępowania zażaleniowego na rzecz strony pozwanej, wobec cofnięcia przez powódkę zażalenia na postanowienie dotyczące rozstrzygnięcia o kosztach procesu zawarte w pkt. VII wyroku Sądu Okręgowego z 1 marca 2012 r., gdyż zarzuty ze wspomnianego zażalenia zostały zawarte w skutecznie wywiedzionej przez powódkę apelacji, tudzież okazały się zasadne. Natomiast o samym umorzeniu w/w postępowania zażaleniowego Sąd Apelacyjny orzekł w pkt. 3 swego wyroku na zasadach art. 391 § 2 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. W końcu zaznaczenia wymaga fakt, że nie występowały warunków w przedmiocie wnioskowanego przez strony w apelacjach sprawdzenia wartości przedmiotów ich zaskarżeń, ponieważ wartość zaskarżenia apelacji powódki została prawidłowo określona, zaś wadliwości w tym względzie w odniesieniu do apelacji strony pozwanej nie miały per saldo, wbrew twierdzeniom powódki, znaczenia dla prawa strony pozwanej do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie.