

**Sygn. akt XXII GWO 24/12**

## POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2012 r. w Warszawie

**sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.**

przeciwko **M. P.** (P.)

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w H.

- o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

1. udzielić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zabezpieczenia jej roszczeń o nakazanie M. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w H. zaniechania oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...), produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...), przez zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową pod adresem (...), produktów jubilerskich opartych na tych wzorach wspólnotowych;
2. wyznaczyć (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem M. P. powództwa obejmującego żądanie określone w pkt 1.;
3. orzeczeniu zawartemu w pkt 1. nadać klauzulę wykonalności.

**Sygn. akt XXII GWO 24/12**

## UZASADNIENIE

11 czerwca 2012 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczeń o nakazanie M. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w H. zaniechania oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...), produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...), przez zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową pod adresem (...), produktów jubilerskich opartych na tych wzorach wspólnotowych.

W motywach wyjaśniła, że jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym (...) i wykonanej m.in. w oparciu o wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...). Zarzuciła, że M. P. narusza jej prawa wyłączne, oferując biżuterię – zawieszki do bransoletek z charakterystycznym ornamentem zawartym w tych wzorach.

Zapewniła, że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, wynikający z tego, że jego brak uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Posługiwanie się przez obowiązanego łudzaco podobnymi wzorami prowadzi do bezprawnego zdobywania przez niego klienteli, stwarzając ryzyko ograniczenia potencjalnego kręgu nabywców towarów spółki (...). Nałożenie zakazu ograniczy skalę naruszenia prawa wyłącznego.

W oparciu o załączone do wniosku dokumenty urzędowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych oraz fotografie, **Sąd ustalił, że** (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem biżuterii opatrywanej graficznym wspólnotowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. 17 V 2010 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r.

27 VIII 2010 r. spółka (...) uzyskała prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), o czym opublikowano 15 IX 2010 r. Wzór, wskazany dla wyrobów zdobniczych, jubilerskich i logo, przedstawia się następująco :

22 IX 2011 r. spółka (...) uzyskała prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...) i (...) - (...), o czym opublikowano 4 X 2011 r. Wzory, wskazane dla wyrobów jubilerskich, wisiorków, przedstawiają się następująco :

nr (...) - (...) - , nr (...) - (...) -

nr (...) - (...) - nr (...) - (...) - .

nr (...) - (...) - nr (...) - 0010 -

nr (...) - (...) - nr (...) - (...) -

nr (...) - (...) -

M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) w H. oferuje - za pośrednictwem, należącej do niego, strony internetowej pod adresem (...) – zawieszki do bransoletek w kształtach nawiązujących do czterolistnej koniczynki, misia, dziecka, dziewczynki z kucykami, dziewczynki z kucykiem, słoneczka, aniołka, kota, i znaku nieskończoności, które na zorientowanym użytkowniku (młoda kobieta zainteresowana biżuterią, często ją nosząca) nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe nr nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...). Otwór, przez który przeprowadzany jest sznurek bransoletki wywołuje nieodmienne ogólne wrażenie od wzoru wspólnotowego nr (...) - (...).

### **Sąd zważył co następuje :**

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony wzoru. (ust.3 art. 1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. Produktem jest zaś każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust.1) Domniemywa się przy tym, że osobie, na rzecz której wzór zarejestrowano służy takie prawo. (art.17) Może ono

być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Dopiero w efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1) W razie rejestracji w OHIM, wzór podlega ochronie przez okres 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b rozporządzenia. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów 5-letnich, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru wspólnotowego, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. Zakres ochrony wzoru określają cechy zewnętrzne ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie takie cechy, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Przeciwstawiając sobie produkty oferowane przez obowiązanego oraz wzory wspólnotowe uprawnionej nr nr (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)-0010, (...)- (...), (...)- (...) i (...)- (...), można z przekonaniem stwierdzić, że nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. Mają tożsame kształty, proporcje, układ graficzny i układ linii. Dla zorientowanego użytkownika biżuterii, kobiety w młodym wieku, czy nastolatki, rozróżnienie wzorów uprawnionej i produktów obowiązanego – z uwagi na warunki sprzedaży internetowej na portalu (...) oraz wrażenie jakie wywołują – jest praktycznie niemożliwe.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Ponadto, na zasadzie ust. 2 art. 89, Sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi zaś, że do sądów Państwa Członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych zabezpieczających prawa z rejestracji, które są przewidziane na mocy prawa tych Państw dla krajowego wzoru przemysłowego. Zgodnie zaś z art. 292 ust.1 w zw. z art. 287 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej, uprawniony z

rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zabezpieczenia tych roszczeń udziela się na zasadach ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

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

Odnosząc powyższe rozważania do twierdzeń i dowodów przedstawionych we wniosku **Sąd uznał, że** spółka (...) należycie uprawdopodobniła, iż służą jej prawa wyłączne do wzorów wspólnotowych nr nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - 0010, (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...). M. P. oferuje wyroby jubilerskie - bransoletki, w których ucieleśnione zostały wzory uprawnionej. **Spółce (...) służy zatem roszczenie o zakazanie obowiązanemu używania tych wzorów, stosownie do art. 89 ust. 1b cyt. rozporządzenia.**

W ocenie Sądu, uprawniona w należyty sposób uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki (...) skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego używania praw do wzoru wspólnotowego może skutkować utratą jego wartości ekonomicznej oraz narażeniem uprawnionej na szkodę majątkową, godzi także w renomę przedsiębiorcy. Wskazany przez nią sposób zabezpieczenia odpowiada treści roszczenia. Zapewni on spółce (...) należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciąży ponad potrzebę. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 747 pkt 1 i art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zważywszy, że obowiązek określony w pkt 1. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd postanowił o nadaniu postanowieniu - w tej części - klauzuli wykonalności. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

#### **Zarządzenie:**

(...)

(...)

(...)

19.06.2012 r.