

## POSTANOWIENIE

Dnia 5 stycznia 2016 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 5 stycznia 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.

z udziałem **P. J.**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:** oddalić wniosek.

## UZASADNIENIE

9 grudnia 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zaniechanie działań naruszających przysługujące jej prawo do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), to jest o zakazanie P. J. oferowania i wprowadzania do obrotu organizera samochodowego z kieszenią na tablet opisanego na etykiecie jako organizera samochodowy z kieszenią na tablet - B., przez zakazanie obowiązanemu – na czas trwania postępowania - wprowadzania do obrotu organizera samochodowego z kieszenią na tablet opisanego na etykiecie jako organizera samochodowy z kieszenią na tablet - B.,

2. o zajęcie organizera samochodowego z kieszenią na tablet opisanego na etykiecie jako organizera samochodowy z kieszenią na tablet - B., poprzez zakazanie obowiązanemu zbywania w jakiegokolwiek formie w tym pod tytułem darmowym organizera samochodowego z kieszenią na tablet opisanego na etykiecie jako organizera samochodowy z kieszenią na tablet - B..

**Sąd ustalił, że:**

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J. jest przedsiębiorcą działającym na rynku akcesoriów samochodowych, akcesoriów dla dzieci i akcesoriów do podróży, uprawnionym do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...) - (...), zgłoszonego 6 stycznia 2014 r. dla torebek, futerałów: (...).1

Uprawniona wykorzystuje swój wzór w produkcie pod nazwą organizera podróżnika. (dowód: fotografia k.14, materiały reklamowe k.15-19)

P. J. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. w zakresie produkcji odzieży i dodatków do odzieży. (dowód: wydruk z (...) k.20) Obowiązany oferuje do sprzedaży m.in. organizera samochodowy z kieszenią na tablet B.. (dowód: fotografie k.21-23, wydruk ze strony internetowej k.24)

**Sąd zważył:**

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

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie przez 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. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca:

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

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą, zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Określają go postrzegalne zmysłem wzroku cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach (brak nowości) albo istnienia ogólnego podobieństwa, w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku przeciwstawiane sobie wzory nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględniając przy tym zakres swobody twórczej (brak indywidualnego charakteru). Nie musi to być jednak wrażenie wyraźnie odmiennie. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmiennie wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska Wzór wspólno-ty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny.

(M. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa, na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcji pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It )

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

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

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

**a.** zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,

**b.** zajęcie podrobionych produktów;

**c.** zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,

**d.** wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1)

Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

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 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 należyłą 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 go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszeń praw do wzoru wspólnotowego lub przemysłowego jest (co najmniej) uprawdopodobnienie istnienia prawa oraz faktu jego naruszenia przez obowiązanego, w efekcie używania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego.

Prawo wyłączne spółki (...) używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr. (...) - (...) zostało udokumentowane świadectwem rejestracji (...), uprawniona złożyła jednak czarno-białą kserokopię świadectwa, podczas gdy z bazy internetowej (...) wynika, że wzór został zarejestrowany w dwóch rzutach w kolorze, który może mieć zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu ochrony.

Sąd pragnie podkreślić, że sprawy dotyczące naruszeń wzorów wspólnotowych i przemysłowych wymagają od uprawnionego zachowania szczególnej staranności w gromadzeniu i przedstawianiu dowodów, a w szczególności dowodu istnienia prawa i produktu, w którym zawarto lub zastosowano wzór przemysłowy podobny do zarejestrowanego. Aby uprawdopodobnić roszczenie, uprawniony składa zwykle dowód rzeczowy lub dobrej jakości fotografie, obrazujące wygląd produktu w sposób odpowiedni do tego, jak przedstawiono w świadectwie przedmiot rejestracji.

Uprawniona nie sprostала temu obowiązkowi, należy zdecydowanie stwierdzić, że na bardzo złej jakości czarno-białych fotografiach (21-23) praktycznie nic nie widać. Nie wiadomo jak produkt obowiązanego wygląda z przodu i z tyłu (odpowiednio do przedstawienia dwóch rzutów wzoru w świadectwie rejestracji), z jakiego został wykonany materiał, jaką ma kolorystykę, ornamentację, oznaczenia.

We wniosku nie została też przedstawiona argumentacja ani materiał dowodowy umożliwiający ustalenie zakresu swobody twórczej, zdefiniowanie zorientowanego użytkownika, rozstrzygnięcie, które z cech wzoru wspólnotowego odróżniają go od innych tego rodzaju wzorów znanych wcześniej w stanie sztuki, które zaś mają charakter funkcjonalny.

**Na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego Sąd nie może uznać za uprawdopodobniony fakt naruszenia prawa wyłącznego uzasadniającego wystąpienie przez spółkę (...) z roszczeniami określonymi w art. 89 ust. 1 rozporządzenia. Z tych względów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)**

Dodatkowo należy wskazać, że w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej, zarówno przyszłe roszczenia jak i tymczasowe zakazy powinny być formułowane w sposób jasny i precyzyjny, wynikają z nich bowiem dla uczestników postępowania określone prawa i obowiązki. Muszą też być wskazane w sposób nadający się do egzekucji, to bowiem nie uprawniony ani organ egzekucyjny (w tym przypadku sąd rejonowy) ale wyłącznie sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych ocenia okoliczności faktyczne naruszenia i nakłada sankcje zakazowe adekwatne do sposobu działania naruszydela.

Spółka (...) nie zadbała o prawidłowe sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia, o poprawność językową, precyzję i jasność użytych w pozwie określeń, co istotnie utrudnia ich zrozumienie. I z tej przyczyny wniosek nie podlegał oddaleniu.

## ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

5/01/2016 r.