

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 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 9 lutego 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanowił: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Po uzupełnieniu braków formalnych 8 lutego 2016 r. (...) S.A. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

a. zaniechanie przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania praw przysługujących wnioskodawcy do profilu do drzwi przesuwnych o nazwie h. (...), poprzez zakazanie obowiązanej oferowania, sprzedaży i wprowadzania do obrotu profili do drzwi przesuwnych występujących w ofercie handlowej obowiązanej pod nazwą "profil DELHI" oraz "profil DELHI 2";

b. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu, na jej koszt, profili do drzwi przesuwnych występujących w jej ofercie handlowej pod nazwą "profil DELHI" oraz "profil DELHI 2", naruszających prawa wnioskodawcy do profilu do drzwi przesuwnych o nazwie h. (...),

poprzez:

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. – na czas trwania postępowania - oferowania, sprzedaży i wprowadzania do obrotu profili do drzwi przesuwnych występujących w ofercie handlowej obowiązanej pod nazwą "profil DELHI" oraz "profil DELHI 2" naśladujących profil do drzwi przesuwnych wnioskodawcy o nazwie h. (...),

2. zajęcie – na czas trwania postępowania – wszystkich znajdujących się w siedzibie obowiązanej, w jej magazynach I placówkach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w trakcie wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu profili do drzwi przesuwnych występujących w ofercie handlowej obowiązanej pod nazwą "profil DELHI" oraz "profil DELHI 2", naśladujących profil do drzwi przesuwnych wnioskodawcy o nazwie h. (...), a także urządzeń służących do ich produkcji.

Sąd ustalił, że:

(...) S.A. w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu profili do drzwi przesuwnych i systemów do szaf z drzwiami przesuwными. Jednym z jej produktów jest cieszący się dużą

popularnością na rynku profil do drzwi przesuwnych oferowanych do sprzedaży pod nazwą handlową (...). (dowód: wypis z KRS k.20-23, katalog k.4, 8-11, 13, aprobaty technicznej k.7)

(...) S.A. służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) - (...) z pierwszeństwem od 2/11/2012 r., przedstawiającego profil do drzwi: (...). (...).2

(...). (...).4

(...). (...).6

(...).7 (dowód: wydruki z bazy OHIM k17-19)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowała do sprzedaży na stronie internetowej pod adresem bonari.eu profile do drzwi przesuwnych pod nazwami handlowymi DELHI i DELHI 2. (dowód: zrzuty z ekranu k.4, 5)

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 systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą, wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca:

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

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

Z naruszeniem mamy do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmienną ogólną wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziły do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

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

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

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

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie

znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

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

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs. PUMA)

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

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

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

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

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

Art. 90 ust. 1 stanowi, że do sądów państwa członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych zabezpieczających prawa z rejestracji, które są przewidziane na mocy ich prawa dla krajowego wzoru przemysłowego. Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a 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 wykluczając 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.)

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszeń praw do wzoru wspólnotowego jest (co najmniej) uprawdopodobnienie istnienia prawa oraz faktu jego naruszenia przez obowiązanego, w efekcie używania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego. Wiąże się to z koniecznością złożenia dowodu rzeczowego (kwestionowanego produktu) lub fotografii wykonanych w taki sposób, aby przedstawiały produkt w jego trójwymiarowej postaci, odpowiednio do tego jak w poszczególnych rzutach zobrazowany jest zarejestrowany wzór wspólnotowy. Od uprawnionego wymagane jest dochowanie szczególnej staranności, zaniedbanie w uwidocznieniu kwestionowanego produktu uniemożliwia bowiem sądowi dokonanie porównania i ocenę podobieństwa przeciwstawianych sobie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie obowiązanego.

Prawo wyłączne (...) S.A. używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w OHIM pod numerem (...) - (...) zostało dostatecznie udokumentowane wydrukiem z internetowej bazy OHIM. Został w nim przedstawiony graficznie profil do drzwi, w siedmiu rzutach obrazując cały produkt (ze wszystkich stron), nie wywołując wątpliwości co do przedmiotu rejestracji i zakresu ochrony. Wzorowi temu przeciwstawia uprawniona produkty obowiązanego, które zostały zobrazowane wyłącznie w przekroju poprzecznym na dwóch zrzutach z ekranu komputera (k.4, 5). Brak natomiast widoku profili odpowiadających rzutom (...)2-7 wzoru. Należy jednak zauważyć, że przekrój poprzeczny profili obowiązanego nie jest identyczny z rzutem (...)1, co wyklucza kopiowanie.

Nie dysponując dowodami rzeczowymi ani fotografiami przedstawiającymi kwestionowane produkty w sposób odpowiadający każdemu z rzutów wzorów wspólnotowych nie można stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku, którym jest w tym wypadku monter drzwi przesuwnych lub stolarz wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz (...) S.A. i wzory przemysłowe zawarte lub zastosowane w produktach obowiązanego wywołują tożsame ogólne wrażenie.

Uprawniona nie wyjaśnia ponadto jaki jest zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzorów profili do drzwi, nie wyjaśnia jakie są ich funkcje i ewentualne ograniczenia projektanta wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. Nie wskazuje na stan sztuki, akcentując te elementy, które - nowe i oryginalne - zwrócą uwagę zorientowanego użytkownika, będą decydujące dla ogólnego wrażenia jakie odniesie on w bezpośrednim porównaniu wzorów stron. **Brak więc podstaw, by stwierdzić, że roszczenia, z którymi w przyszłości uprawniona zamierza wystąpić na drogę sądową zostały należycie uprawdopodobnione. (...) S.A.**

nie uprawdopodobniła ponadto swego interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Z tych względów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

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

9/02/2016 r.