

POSTANOWIENIE

Dnia 29 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 29 lutego 2016 r. w Warszawie

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

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

- o udzielenie zabezpieczenia

postanowił:

I. udzielić (...) S.A. w W. zabezpieczenia roszczeń:

a. o zaniechanie przez (...) spółkę z o.o. w W. naruszania jej prawa do profilu do drzwi przesuwnych o handlowej nazwie „Calgary”, 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”, których kształt i wzór naśladują profil do drzwi przesuwnych uprawnionej, występujący w jej ofercie handlowej pod nazwą „Calgary”,

b. o nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu, na jej koszt, profili do drzwi przesuwnych występujących w ofercie handlowej obowiązanej pod nazwą „profil Delhi” oraz „profil Delhi 2”, naruszających prawa uprawnionej do profilu do drzwi przesuwnych o handlowej nazwie „Calgary”,

poprzez:

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w W., na czas trwania postępowania, oferowania i wprowadzania do obrotu profili do drzwi przesuwnych oznaczonych w aktualnej ofercie handlowej obowiązanej nazwami „profil Delhi” oraz „profil Delhi 2”,

2. zajęcie, na czas trwania postępowania, stanowiących własność (...) spółki z o.o. w W., znajdujących się w jej siedzibie, magazynach i placówkach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w trakcie wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu, profili do drzwi przesuwnych oznaczonych w aktualnej ofercie handlowej obowiązanej nazwami „profil Delhi” oraz „profil Delhi 2”;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć (...) S.A. w W. dwutygodniowy termin dla wystąpienia przeciwko (...) spółce z o.o. w W. z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

UZASADNIENIE

29/02/2016 r. (...) S.A. w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

a. o zaniechanie przez (...) spółkę z o.o. w W. naruszenia jej praw do profilu do drzwi przesuwnych o handlowej nazwie „Calgary” 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”, których kształt i wzór naśladują profil do drzwi przesuwnych uprawnionej, występującego w jej ofercie handlowej pod nazwą: „Calgary”,

b. o nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu, na jej koszt, profili do drzwi przesuwnych występujących w ofercie handlowej obowiązanej pod nazwą: „profil Delhi” oraz „profil Delhi 2”, naruszających prawa uprawnionej do profilu do drzwi przesuwnych o handlowej nazwie „Calgary”,

poprzez:

1. zakazanie obowiązanej, 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 uprawnionej, o handlowej nazwie „Calgary”,

2. zajęcie, na czas trwania postępowania wszystkich znajdujących się w siedzibie uprawnionej, 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 uprawnionej o handlowej nazwie Calgary, 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 CALGARY. (dowód: wypis z KRS, katalog, aprobaty techniczne)

(...) 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:

(...). (...). (...). (...). (...). (...). (...).7 (dowód: wydruk z bazy OHIM)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferuje do sprzedaży na stronie internetowej pod adresem (...) profile do drzwi przesuwnych pod nazwami handlowymi DELHI i DELHI 2, których wygląd nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku – osobie zajmującej się produkcją lub montażem drzwi przesuwnych – odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz (...) S.A.. (dowód: dowody rzeczowe, zrzuty z ekranu)

Sąd zważył:

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

zewnątrznym 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 nieznaczących szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmierne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennosc ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmierne wrażenie niż wzór zarejestrowany 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 naruszciciela, 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 uwzględni 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 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 go 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.)

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 obowiązanej złożone przy wniosku jako dowody rzeczowe. Ich wygląd jest bardzo podobny do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, drobne różnice w układzie linii, wynikające prawdopodobnie ze względów technicznych nie mogą mieć wpływu na ogólne wrażenie, jakie wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w profilu obowiązanej wywołują na zorientowanym użytkowniku – osobie zajmującej się produkcją lub montażem drzwi przesuwnych. Brak przy tym podstaw do uznania, że zakres swobody twórczej ogranicza wygląd profili do drzwi przesuwnych do tego jedyne kształtu.

W ocenie Sądu używanie przez spółkę (...) profili oznaczonych w handlu nazwami DELHI i DELHI 2 w kształcie bardzo podobnym do wzoru wspólnotowego uprawnia (...) S.A. do dochodzenia roszczeń zakazowych z art. 88 rozporządzenia i usunięcia skutków naruszenia w sposób określony w art. 286 p.w.p. Sąd uznał, że uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla (...) S.A. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługującego jej prawa wyłącznego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania wzoru wspólnotowego naraża uprawnioną na powstanie lub zwiększenie wymiaru wyrządzanych jej szkód.

Sąd uznał, że wniosek (...) S.A. nie zasługuje jednak na uwzględnienie w całości. Zasadnicze zastrzeżenia budzą żądane sposoby zabezpieczenia, których sformułowanie dalekie jest od poprawności językowej, zawiera ponadto zbędne elementy uzasadnienia. Odnoszą się one także do:

- produktów niestanowiących własności spółki (...), wykraczając poza zakres roszczeń uprawnionej wynikających z art. 286 p.w.p.,
- urządzeń służących do produkcji, które nie są objęte przyszłymi roszczeniami.

Zastosowany sposób zabezpieczenia zapewni uprawnionej należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem wprowadzać do obrotu i oferować produkty, które nie naruszają praw osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

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

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2.(...)

3.(...)

(...)