

Sygn. akt XXII GWo 52/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

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

o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia: oddalić wnioski.

Sygn. akt XXII GWo 52/16

UZASADNIENIE

17 marca 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wystąpiła do Sądu Okręgowego w G. z wnioskiem o:

1. udzielenie zabezpieczenia przyszłego powództwa o ochronę wspólnotowego wzoru przemysłowego, tj. wynikającego z naruszenia przysługującej jej prawa z rejestracji (...) na wspólnotowy wzór przemysłowy drzwi o nazwie handlowej w brzmieniu „ENA”, poprzez:

a. wydanie postanowienia zakazującego obowiązanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. produkcji drzwi w postaci identycznej lub podobnej do drzwi uprawnionej oznaczone przez obowiązaną nazwą handlową „DANTE”,

b. wydanie postanowienia zakazującego zbywania lub wprowadzania do obrotu przez obowiązaną drzwi w postaci identycznej lub podobnej do drzwi uprawnionej, oznaczone przez obowiązaną nazwą handlową „DANTE”,

c. zajęcie na czas trwania postępowania drzwi o nazwie „DANTE” będących w posiadaniu obowiązanej,

d. wydanie postanowienia zakazującego prowadzenia przez obowiązaną reklamy w jakiegokolwiek postaci w odniesieniu do wyżej wymienionego produktu;

2. zobowiązanie obowiązanej do udzielenia informacji dotyczących pochodzenia i sieci dystrybucji towarów lub usług, które mają znaczenie dla roszczeń przysługujących uprawnionej z tytułu naruszenia, tj. informacji odnośnie wszystkich firm i adresów dystrybutorów, odbiorców hurtowych i sprzedawców detalicznych, którym obowiązana dostarczyła lub ma na podstawie umów dostarczyć drzwi z serii „DANTE”. (k.2-56)

Wobec nieprawidłowego określenia przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia (zbyt ogólnych, niejasnych, sformułowanych z naruszeniem reguł pisowni) pełnomocnik wnioskodawcy został zobowiązany do ich sprecyzowania. Uczynił to w piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. (k.116-120), wnosząc o:

1. udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie przez obowiązującą działającą stanowiących naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych, polegających na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu i prowadzeniu reklamy wytworów w postaci drzwi, w których chronione są wzory o numerach rejestracji (...) (...) - (...), (...) (...) - (...) i (...) (...) - (...), przez nakazanie obowiązanej zaniechania wytwarzania i wprowadzania do obrotu drzwi o określonych cechach (oramowanie w postaci dwóch poziomych i dwóch pionowych ramiaków wykonanych z materiałów drewnopochodnych; wypełnienie składające się z poziomo umieszczonych między sąsiadującymi poziomymi płycinami szybki o eliptycznych kształtach, przy czym szybki rozmieszczone są na całej powierzchni wypełnienia w jednakowych odstępach; w przypadku wzorów (...) (...) - (...) i (...) (...) - (...) zastosowanie w górnej części wypełnienia szyby o wymiarach stanowiących $\frac{1}{4}$ i $\frac{1}{2}$ całości wypełnienia),

2. udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie przez obowiązującą działającą stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. polegający na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej w postaci drzwi o nazwie handlowej „ENA”, co powoduje wprowadzenie w błąd potencjalnego konsumenta co do pochodzenia tych produktów, poprzez:

a. nakazanie obowiązanej zaniechania wytwarzania i wprowadzania do obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej stanowiących jej kolekcję drzwi „ENA”, co powoduje wprowadzenie w błąd potencjalnego konsumenta co do pochodzenia tych produktów,

b. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej stanowiących jej kolekcję drzwi „ENA”, co powoduje wprowadzenie w błąd potencjalnego konsumenta co do pochodzenia tych produktów;

3. udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie przez obowiązującą działającą stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 3 u.z.n.k. polegający na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej stanowiących jej kolekcję drzwi „ENA”, co jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i powoduje zagrożenie i naruszenie interesów uprawnionej oraz konsumentów, poprzez:

a. nakazanie obowiązanej zaniechania wytwarzania i wprowadzania do obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej stanowiących jej kolekcję drzwi „ENA”,

b. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu wytworów, w których skopiowana jest zewnętrzna postać produktów uprawnionej stanowiących jej kolekcję drzwi „ENA”.

Ponadto pełnomocnik uprawnionej wyjaśnił, że informacje żądane we wniosku za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 maja 2016 r. mają służyć dochodzeniu roszczeń o zapłatę odszkodowania i zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązującą korzyści. Uprawniona ujawniła swe wzory na początku 2012 r., obowiązująca zaś rozpoczęła produkcję drzwi „DANTE” w trzecim kwartale 2012 r. (k.126)

Godzi się wyjaśnić, że wnioski o udzielenie zabezpieczenia (z art. 730 i nast. k.p.c.) i o zobowiązanie do udzielenia informacji (z art. 286¹ p.w.p.) podlegają rozpoznaniu przez sąd w niezwykle krótkim trzydniowym terminie (w sprawach bardziej skomplikowanych siedmiodniowym). Nakłada to na sąd liczne ograniczenia procesowe, prowadząc w istocie do uwzględnienia wniosków wyłącznie w tych przypadkach, w których zostaną one sporządzone poprawnie pod względem formalnym i merytorycznie należycie uzasadnione. W tych postępowaniach wyłączona jest możliwość podejmowania przez sąd działań zmierzających do uzupełniania braków, naprawiania nieprawidłowości, szczególnie że miałyby one służyć interesom jednej tylko strony – uprawnionego. Naprawianie błędów i zaniechań byłoby tym bardziej nieusprawiedliwione, gdy uprawniony jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jakkolwiek

diedzina prawa własności przemysłowej nie jest łatwa, to pomimo trudności w jego stosowaniu, możliwe jest przygotowanie wniosku spełniającego wymogi formalne, uzasadniającego udzielenie uprawnionemu tymczasowej ochrony i zobowiązanie domniemanego naruszcyciela do udzielenia informacji.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia wniosku. Zarzuciła nieważność wzorów wspólnotowych i nieuprawdopodobnienie roszczeń, których zamierza dochodzić na drodze sądowej spółka (...) Wyjaśniła, że drzwi wg spornych wzorów produkowane były przed datą ich zgłoszenia do rejestracji zarówno przez uprawnioną, jak i przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., od której swe prawa do korzystania z wzorów wywodzi obowiązana. (k.64-82) Ona sama rozpoczęła produkcję po zawarciu porozumienia z 7 kwietnia 2014 r. (k.127)

Sąd ustalił:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. jest uprawniona do wzorów wspólnotowych przedstawiających zdobnictwo (drzwi) zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z pierwszeństwem od daty zgłoszenia 6 listopada 2012 r. pod numerami:

(...)- (...) , (...)- (...) i (...)- (...) (dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.27-40) W. te są wykorzystywane przez uprawnioną od 2012 r. przy wytwarzaniu drzwi oferowanych do sprzedaży pod nazwą handlową „ENA”. (dowód: katalog produktów k.42, faktury k.45-46)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. produkuje m.in. drzwi oferowane do sprzedaży pod nazwą handlową „DANTE”. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.47-48, katalog k.125) Wezwana przez uprawnioną do zaniechania używania wzorów drzwi „DANTE” w lutym 2016 r. obowiązana wycofała je z oferty. (oświadczenie pełnomocnika spółki – brak dowodu przeciwnego, korespondencja k.49-52, 78-81)

Drzwi wykorzystujące wzory podobne do wspólnotowych były produkowane i sprzedawane pod nazwą handlową „DANTE” już w lipcu 2012 r. przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., która 7 kwietnia 2014 r. zawarła z obowiązaną porozumienie dotyczące korzystania z wzorów. (dowód: faktura k.76, porozumienie k.77)

Sąd zważył:

1. Naruszenie praw do wzorów wspólnotowych:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 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.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w postępowaniu w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja EUIPO lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c). Jednak – zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 rozporządzenia – zarzut braku nowości

lub indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego można zgłosić skutecznie także w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia lub zastosowanie innych środków tymczasowych.

Rozstrzygając spór należy wyjaśnić, że udzielenie ochrony wzorom wspólnotowym następuje w trybie rejestracji, gdzie badanie urzędu ogranicza się zaledwie do stwierdzenia, że zgłaszany wzór:

- odpowiada definicji art. 3a,
- nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami. (art. 47)

Urząd nie bada natomiast, czy wzór cechuje nowość i indywidualny charakter. Wyłączność używania wzoru wspólnotowego nie ogranicza się przy tym do produktów wskazanych przez zgłaszającego. Wskazanie, dokonywane w trybie art. 36 ust. 1d ma charakter administracyjny (porządkowy), służąc jedynie do określenia sektora produktów i stopnia swobody twórczej istotnych dla naruszenia wzoru lub w ocenie jego ważności. Odmienne od krajowego wzoru przemysłowego, wzór wspólnotowy chroniony jest jako taki, naruszeniem będzie więc zastosowanie go we wszystkich produktach, a nie tylko w tych, dla których został zgłoszony.

Spółka (...) wniosła o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązanie spółki (...) drzwi i mebli do udzielenia zabezpieczenia, powołując się na prawa do wzorów wspólnotowych (ich określanie terminami „wzory przemysłowe” lub „wspólnotowe wzory przemysłowe” jest oczywistym błędem), korzystających z domniemania ważności. Nowość i indywidualny charakter wzorów są jednak podważane przez obowiązującą, która przedstawiła fakturę z lipca 2012 r. dokumentującą sprzedaż drzwi „DANTE” przed datą zgłoszenia wzorów. Kwestia ta wymaga oczywiście wyjaśnienia w postępowaniu sądowym w sprawie o naruszenie, na użytek niniejszego postępowania należy jednak stwierdzić, że niekwestionowany przez uprawnioną dokument czyni przyszłe roszczenia nieuprawdopodobnionymi na tyle, by zastosować względem obowiązującej środki tymczasowe.

Przeciwko uwzględnieniu wniosków z pkt 1. i 3. przemawia także niewykazanie naruszenia.

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 też 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 przemysłowy ucieleśniony w produkcie pozwanego/obowiązanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz uprawnionego, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. (art. 10) Zakres ochrony określają 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. (odpowiednio do braku nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru 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 odmiennosc ogólnego 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 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 pozwany 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 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 10/09/2015 r. w sprawie T-526/13 Yves Saint Laurent)

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 pozwany 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 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 odmiennosci 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 cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie

z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok 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 dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego wykazu podobieństw i różnic. Musi dotyczyć wyłącznie elementów faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. Przy ocenie ogólnego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (por. A. Tischner, Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Właściwe badanie ogólnego wrażenia powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brâncuși Wzór ... s.109) Na zakres swobody twórczej wpływają uwarunkowania związane z przeznaczeniem produktu, jego budową, funkcjonalnościami, ograniczenia prawne, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany.

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego należy posłużyć się wypracowanymi w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona 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)

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji jest (co najmniej) uprawdopodobnienie w wysokim stopniu istnienia prawa do wzoru wspólnotowego oraz faktu jego naruszenia przez obowiązanego, w efekcie używania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego. 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 zaś produktu, w którym zawarto lub zastosowano wzór przemysłowy podobny do zarejestrowanego. Aby uprawdopodobnić naruszenie, uprawniony składa zwykle dowód rzeczowy lub dobrej jakości fotografie, obrazujące wygląd produktu w sposób odpowiedni do tego, jak przedstawiono w świadectwie przedmiot rejestracji.

Koniecznym dowodem w sprawie o naruszenie praw do wzorów wspólnotowych jest świadectwo rejestracji, z którego wynika zakres ochrony. Tam gdzie przepisy wymagają zaledwie uprawdopodobnienia roszczenia lub faktu naruszenia wystarczające jest złożenie wydruku z internetowej bazy EUIPO. Uprawniony powinien zadbać, by przedmiot ochrony był przedstawiony w wydrukach dobrej jakości, wiernych kolorystycznie zarejestrowanemu wzorowi. Tylko spełnienie tych warunków umożliwi sądowi dokonanie oceny podobieństwa zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i wzoru przemysłowego zawartego bądź zastosowanego w kwestionowanym produkcie. Normatywna ocena podobieństwa nie zwalnia uprawnionego od obowiązku przedstawienia twierdzeń służących do ustalenia cech wzoru decydujących o jego ogólnym oglądzie, podobieństwie i różnicach, elementów wzoru należących do stanu sztuki i determinowanych funkcją techniczną produktu, zakresu swobody twórczej. Powinien on także zdefiniować zorientowanego użytkownika, z punktu widzenia którego sąd dokonuje oceny naruszenia.

Należy stwierdzić, że spółka (...) nie sprostала obowiązkowi uprawdopodobnienia naruszenia. Świadectwa rejestracji zostały złożone w wersjach niekompletnych, bez fotografii obrazujących wzory, przez co sąd został pozbawiony możliwości ustalenia zakresu wyłączności. Fotografie drzwi umieszczone w pismach są bardzo niewyraźne, bez uwzględnienia kolorystyki, która - jak wynika z oględzin bazy (...) stanowi element wzorów. Uprawniona abstrahuje od tego, że wzory zostały zarejestrowane zaledwie w jednym rzucie, w formie dwuwymiarowej dla zdobnictwa, drzwi a nie dla trójwymiarowego produktu w postaci drzwi, do którego spółka (...) odnosi przyszłe roszczenia. Nie składa także dowodów naruszenia, fotografii produktów obowiązanej, które umożliwiłyby porównanie poszczególnych cech wzorów stron, by w konsekwencji ocenić ich podobieństwo w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika. Fakt naruszenia przez obowiązującą praw do wzorów wspólnotowych uznać więc należy za nieuprawdopodobniony.

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, adekwatnych do okoliczności sankcji przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba naruszenia. (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 czerwca 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 naruszenia, 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.

W postępowaniu w sprawie o naruszenie praw do wzorów wspólnotowych i wzorów przemysłowych niezwykle istotne znaczenie odgrywa sformułowanie roszczeń zakazowych i sposobu usunięcia skutków naruszeń. Sankcje stosowane przez sąd muszą odnosić się do produktu o ściśle, jasno określonych cechach lub przedstawionego na fotografii. Nadmierna ogólnikowość lub użycie sformułowań budzących wątpliwości interpretacyjne sprawia, że wydany przez sąd wyrok jest niewykonalny. Ewentualna próba jego realizacji przez organ egzekucyjny w sposób niedopuszczalny przenosi ocenę naruszenia na organ nieuprawniony (sąd egzekucyjny, komornika sądowego). Należy pamiętać, że zakazy mają zastosowanie także na przyszłość i odnoszą się zarówno do produktów wytwarzanych przed wydaniem wyroku, jak i do tych późniejszych, o ile zawarte lub zastosowane w nich wzory wkraczają w wyłączność wynikającą z decyzji o rejestracji. Oczywiście błędem jest przy tym zastępowanie opisu wyglądu produktu jego nazwą handlową, szczególnie gdy – jak w tej sprawie – odnosi się ona do różnych wytworów, różnych producentów. **Zdaniem sądu, wniosek spółki (...) z pkt 1. nie zasługuje na uwzględnienie także ze względu na nieprawidłowe sformułowanie przyszłych roszczeń.**

Przepis art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów państwa członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, które są przewidziane na mocy prawa tych państw dla krajowego wzoru przemysłowego. 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. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. 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 wykluczając 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.)

Uprawnionemu służą także żądania określone w art. 286¹ ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego m.in. o zobowiązanie naruszającego prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne (pkt 2) Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie :

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286¹ p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono całkowicie odmienny charakter będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr. autor., różni się jednak od tego przepisu

ograniczeniem żądania wyłącznie do udzielenia informacji, a nie przedstawienia dokumentów. Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Punktem wyjścia do dokonania oceny słuszności żądania zobowiązania do udzielenia informacji jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do którego dochodzenia mają być one niezbędne. Omawiany przepis budzi od jego wejścia w życie poważne kontrowersje, przyznaje bowiem właścicielowi praw własności przemysłowej dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa konkurenta rynkowego, przez co – zważywszy tryb w jakim wydawane są postanowienia, a w szczególności brak obowiązku wystąpienia z pozwem przeciwko naruszcycielowi – może stanowić pole do nadużyć i być wykorzystywany nie do ochrony własności lecz do walki konkurencyjnej. Między innymi z tej przyczyny art. 286¹ p.w.p. jest przedmiotem kontroli konstytucyjnej (sygn. akt sprawy SK 9/15), która ma na celu zbadanie zgodności tego przepisu z zasadą ochrony własności i innych praw majątkowych, prawem do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadą równości stron postępowania w związku z zasadą przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności. W skardze inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zarzuca się ponadto, że omawiany przepis umożliwia ingerencję w sferę chronioną autonomią informacyjną jednostki oraz tajemnicą przedsiębiorstwa.

Ze względu na istotny konflikt interesów stron przepis art. 286¹ ust. 1 p.w.p. powinien być interpretowany zawężająco, a uprawniony powinien uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie wówczas, gdy są one rzeczywiście niezbędne do dochodzenia roszczeń. W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z dniem 3 maja 2012 r. przepisów o postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych, w istocie konieczność taka nie występuje w odniesieniu do naruszcyciela przed wniesieniem pozwu. Gdy uprawniony zamierza wystąpić o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub o naprawienie szkody, żądanie informacyjne może zawrzeć w pozwie, wskazując jako wartość przedmiotu sporu kwotę obliczoną szacunkowo, by – po uzyskaniu od pozwanego informacji – ewentualnie dokonać przedmiotowej zmiany powództwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji żądanie informacyjne ma ścisły związek ze sprawą, w której jest zgłoszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt. dyrektywy, stanowiącej iż prawo do informacji może być realizowane w ramach postępowania sądowego (ang. in the context of proceedings, fr. dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle). Wówczas także sąd orzekający będzie miał kontrolę nad zakresem informacji, których dla rozstrzygnięcia sporu powinien udzielić pozwany.

Powołując się na przepisy art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 i w zw. z art. 89 ust. 1d właściciel wzoru wspólnotowego może domagać się zapłaty odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. W tym przypadku informacje, o których mowa w art. 286¹ ust. 2 p.w.p. mogą być przydatne do określenia wymiaru szkody lub korzyści, nie jest jednak konieczne ich udzielanie właścicielowi wzoru przed wszczęciem postępowania w sprawie o zapłatę. Zważywszy więc, że nie jest niezbędne uzyskanie przez uprawnioną żądanych informacji przed wniesieniem przeciwko spółce (...) drzwi i mebli pozwu o odszkodowanie lub zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod nr (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...), **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku informacyjnego. (a contrario art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.)**

Na marginesie należy dodać, że uprawniona żąda informacji całkowicie zbędnych do dochodzenia roszczeń pieniężnych, mogących raczej służyć ustaleniu innych jeszcze naruszcycieli, a ponadto obejmuje wnioskiem okres od 1 stycznia 2012 r., choć z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że obowiązana spółka została zawiązana umową zawartą w dniu 4 grudnia 2013 r. (k.105-112)

2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Do ustalonego stanu faktycznego nie znajdzie zastosowania art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Przepis ten typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Niedozwolone naśladownictwo może [...] nie tylko dotyczyć identyczności kopii i oryginału, ale da się także rozciągnąć na przypadki odmienności wymiarów. Wystarczy taki stopień podobieństwa, który spowoduje, że przeciętny nabywca na podstawie całościowego wrażenia nie odróżni produktu wtórnego od tego pierwotnego. (M. Orliński Głosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11/07/2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwa-rzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiłaby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladowującego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wykluczają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Ocenę należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru

przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

W ustalonych okolicznościach sprawy nie można uznać, że działanie obowiązanej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., słabej jakości fotografie umieszczone w katalogach obu spółek i na stronie internetowej obowiązanej przedstawiają drzwi „DANTE” i „ENA” w wersji dwuwymiarowej, nie jest więc możliwe stwierdzenie, że mamy do czynienia z kopiowaniem, a nawet upodobnieniem produktów obowiązanej do pierwszych na rynku polskim produktów spółki (...). Co więcej, zarówno z treści katalogu, jak i z informacji na stronie internetowej wynika jasno kto jest producentem drzwi „DANTE” nie może być więc mowy o istnieniu ryzyka konfuzji konsumentkiej.

Uprawniona nie uprawdopodobniła także, iż działanie obowiązanej można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (wyrok z 2/01/2007 r. V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27/02/2009 r. V CSK 337/08)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r. V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08).

Uprawniona nie zdefiniowała działań nieuczciwie konkurencyjnych jakie uzasadniają zastosowanie względem obowiązanej sankcji zakazowych. W żaden też sposób nie uprawdopodobniła swego pierwszeństwa rynkowego ani renomy produktów, która zasługuje na ochronę przed bezprawnymi lub sprzecznymi z dobrym obyczajem działaniami nieuczciwego konkurenta rynkowego. Także w odniesieniu do przyszłych roszczeń wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy stwierdzić, że zostały one sformułowane nieprawidłowo i faktycznie nie nadają się do egzekucji.

Z tych przyczyn wniosek o udzielenie zabezpieczenia z pkt 2. podlegać musiał oddaleniu jako niedostatecznie uprawdopodobniony. (a contrario art. 730¹ k.p.c. w zw. z art. 18 ust. 1 i w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

Koszty postępowania obciążają uprawnioną na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Zarządzenie: (...)

(...)