

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2016 r. w Warszawie

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

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

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

24 maja 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na kopiowaniu butelki uprawnionej poprzez: reklamowanie, oferowanie, produkowanie i wprowadzanie do obrotu przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. butelki z sokiem z owoców róży ukształtowanej w formie cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieńczonej zakrętką posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierającej etykietę na frontowej części butelki w kolorze białym ze zdjęciem owoców dzikiej róży z liściem, zwieńczoną w górnej i dolnej części etykiety obramowaniem w kolorze pomarańczowym

oraz

2. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Butelka z etykietą Wp. (...) poprzez korzystanie z tego wzoru bez zgody uprawnionej, przejawiającego się w reklamowaniu, oferowaniu, produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu przez obowiązaną butelki z sokiem z owoców róży ukształtowanej w formie cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieńczonej zakrętką posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierającej etykietę na frontowej części butelki w kolorze białym ze zdjęciem owoców dzikiej róży z liściem, zwieńczoną w górnej i dolnej części etykiety obramowaniem w kolorze pomarańczowym,

poprzez:

(i) nakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – zaniechania: oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu butelki z sokiem z owoców róży ukształtowanej w formie cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieńczonej zakrętką posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierającej etykietę na frontowej części butelki w kolorze białym ze zdjęciem owoców dzikiej róży z liściem, zwieńczoną w górnej i dolnej części etykiety obramowaniem w kolorze pomarańczowym,

(ii) zajęcie – na czas trwania procesu – wyprodukowanych przez obowiązaną butelek, charakteryzujących się tym, że butelka z sokiem z owoców róży jest ukształtowana w formie cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieńczonej zakrętką posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierającej etykietę na

frontowej części butelki w kolorze białym ze zdjęciem owoców dzikiej róży z liściem, zwieńczoną w górnej i dolnej części etykiety obramowaniem w kolorze pomarańczowym;

3. zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na kopiowaniu butelki uprawnionej poprzez, produkowanie i wprowadzaniu do obrotu przez obowiązującą butelki z sokiem z aronii ukształtowanej w formie spłaszczonego z przodu i tyłu naczynia zaokrąglonego po bokach, posiadającej wyprofilowane naroża przechodzące w nagwintowaną szyjkę na której jest osadzona nakrętka, posiadająca spiralne wyżłobienia, zawierająca etykietę na frontowej części butelki zwieńczoną łukiem w górnej części etykiety na której umieszczone jest zdjęcie owoców aronii z liściem.

oraz

4. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Butelka z etykietą Wp. (...), poprzez korzystanie z wzoru przemysłowego bez zgody uprawnionej, przejawiającego się w reklamowaniu, oferowaniu, produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu przez obowiązującą butelki z sokiem z aronii ukształtowanej w formie spłaszczonego z przodu i tyłu naczynia zaokrąglonego po bokach, posiadającej wyprofilowane naroża przechodzące w nagwintowaną szyjkę na której jest osadzona nakrętka, posiadająca spiralne wyżłobienia, zawierająca etykietę na frontowej części butelki zwieńczoną łukiem w górnej części etykiety na której umieszczone jest zdjęcie owoców aronii z liściem.

poprzez:

(i) nakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – zaniechania: oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu butelki z sokiem z aronii ukształtowanej w formie spłaszczonego z przodu i tyłu naczynia zaokrąglonego po bokach, posiadającej wyprofilowane naroża przechodzące w nagwintowaną szyjkę na której jest osadzona nakrętka, posiadająca spiralne wyżłobienia, zawierająca etykietę na frontowej części butelki zwieńczoną łukiem w górnej części etykiety na której umieszczone jest zdjęcie owoców aronii z liściem,

(ii) zajęcie – na czas trwania procesu – wyprodukowanych przez obowiązującą butelek, charakteryzujących się tym, że butelka sokiem z aronii jest ukształtowana w formie spłaszczonego z przodu i tyłu naczynia zaokrąglonego po bokach, posiadającej wyprofilowane naroża przechodzące w nagwintowaną szyjkę na której jest osadzona nakrętka, posiadająca spiralne wyżłobienia, zawierająca etykietę na frontowej części butelki zwieńczoną łukiem w górnej części etykiety na której umieszczone jest zdjęcie owoców aronii z liściem.

Sąd ustalił, że:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem delikatesowych konfitur, soków i syropów sprzedawanych na rynkach polskim i zagranicznych. (dowód: odpis z KRS k.23-25, wydruki ze strony internetowej k.27-32) Uprawniona produkuje i oferuje m.in. soki:

- 100 % owocowa witamina C - Sok z owoców róży sprzedawany w butelce z etykietą , która została zarejestrowana na rzecz spółki jako wzór przemysłowy pt. Butelka z etykietą (Wp. (...)).
- 100 % sok owocowy sprzedawany w butelce z etykietą , która została zarejestrowana jako jedna z siedmiu odmian wzoru przemysłowego pt. Butelka z etykietą (Wp. (...)). (dowód: świadectwo rejestracji k.34-37, decyzja k.41, dowód uiszczenia opłaty za ochronę k.42, zgłoszenie k.43-53, wydruki ze strony internetowej k.38, 54, fotografie k.72)

Przedmiotem wzoru przemysłowego nr Wp. (...) jest butelka z etykietą, wypełniona sokiem z owoców róży, stanowiąca opakowanie jednostkowe soku zawierającego witaminę C w 100% owocową, wyróżniającą się bardzo wysokimi walorami leczniczymi, do których zalicza się między innymi: działanie wspomagające dla organizmu w produkcji kolagenu, zapewniającego prawidłowy wygląd i funkcjonowanie skóry, wspomaganie układu nerwowego i odpornościowego, wspomaganie utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenie odczucia

zmęczenia i znużenia oraz korzystny wpływ na zwiększone przyswajanie żelaza. Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym może znajdować zastosowanie także w konfekcjonowaniu różnych innych soków i syropów.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał. Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wytwarzana w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy ze szkła. Może też być wytwarzana z tworzyw sztucznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których fig. 1 – przedstawia butelkę w widoku ogólnym od frontu, fig. 2 – pokazuje butelkę w widoku z tyłu, natomiast fig. 3 – uwidacznia butelkę w widoku z góry.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 – należy zaliczyć, że butelka z etykietą, wypełniona sokiem z owoców róży jest ukształtowana w formie cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki. Część cylindryczna butelki jest wyposażona w etykietę, ozdobioną u góry i u dołu szlaczkiem w postaci dwóch linii. Linia od strony zewnętrznej jest w kolorze pomarańczowym. Jest ona szersza w stosunku do zielonej linii, usytuowanej od strony wewnętrznej. Centralną część etykiety od frontu zajmuje rysunek przedstawiający dorodne owoce dzikiej róży wraz listkami.

Powyżej i poniżej rysunku są rozmieszczone napisy o charakterze informacyjnym. Nad tymi napisami znajduje się motyw słowno-graficzny, który przedstawia wieloboczne figury ze stylizowanym napisem wewnątrz, zbieżne ku usytuowanemu pomiędzy nimi kwadratowi. Wewnątrz kwadratu jest rysunek ilustrujący płatek róży w pełnym rozkwicie na tle dwukolorowego pola. Taki sam motyw słowno-graficzny zdobi nakrętkę butelki, osadzoną na szyjce. Motyw ten jest rozmieszczony na górnej powierzchni nakrętki. Tylną część etykiety butelki zajmują drobne napisy o charakterze informacyjnym. Niektóre są podane w postaci tabeli. Dolną część tylnej części etykiety zajmuje ilustracja różnych owoców uważanych za bogate źródło witaminy C. Obok wizerunku tych owoców znajdują się podziałki ilustrujące proporcje zawartości witaminy C w stosunku do zawartości witaminy C w owocach róży.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji soków z owoców i warzyw oraz pozostałym przetwarzaniu i konserwowaniu owoców i warzyw. (dowód: odpis z KRS k.56-59) Obowiązana produkuje, oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu m.in. soki z owoców róży i aronii w szklanych butelkach o wyglądzie (dowód: wydruki ze strony internetowej k.61-66, fotografia k.72)

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń związanych z naruszeniem praw do wzorów przemysłowych i z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji 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 uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

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

1. Naruszenie prawa do wzoru przemysłowego:

Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 p.w.p., wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez

stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 103 ust. 1 p.w.p.) Wzór odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. (art. 104 ust. 1 p.w.p.) Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy jego opracowywaniu. (ust. 2 art. 104 p.w.p.)

Zgodnie z art. 105 p.w.p., na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, przez którego uzyskanie uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (ust. 2) Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. (ust. 3) Prawo wyłączne - ograniczone do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie (ust. 5) – obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, przy czym odpowiednio stosuje się art. 104 ust. 2 (ust. 4). Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem zarejestrowanym 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 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.

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 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 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It)

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 (pозwany 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, 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 ogólne-go 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).

Rozstrzygając o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego można się posłużyć wypracowanymi w orzecznictwie sądów unijnych regułami oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika ona zasadniczo z czterostopniowego 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)

Stwierdzenie naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymaga dokonania przez sąd oceny podobieństwa doń wzoru zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym wytworze. Aby uzyskać tymczasową ochronę, wnioskodawca powinien uprawdopodobnić, że służy mu prawo wyłączne oraz fakt korzystania przez obowiązującego ze wzoru identycznego lub podobnego. Wymaga to zachowania szczególnej staranności w przedstawieniu dowodu rzeczowego wytworu stanowiącego przedmiot naruszenia lub jego szczegółowej, dobrej jakości fotografii. Pomocne może być także złożenie wytworu, w którym ucieleśniony został wzór przemysłowy uprawnionego, o ile są one tożsame.

Spółka (...) domaga się w tym postępowaniu udzielenia tymczasowej ochrony dwóm wzorom przemysłowym, tylko jednak dla wzoru zarejestrowanego pod nr Wp. (...) przedstawia świadectwo rejestracji. Dla wzoru Wp. (...) składa zaledwie decyzję Urzędu Patentowego RP i bardzo złej jakości fotokopię zgłoszenia. W przekonaniu Sądu załączone do wniosku dokumenty nie mogą być uznane za wystarczające do uznania za uprawdopodobnioną wyłączności używania drugiego ze wzorów.

Zgodnie z art. 114 p.w.p., udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji, którego częścią składową jest opis wzoru, rysunek oraz zawarte w zgłoszeniu fotografie i próbki materiału włókienniczego (opis ochronny wzoru przemysłowego). Ze względu na formalny charakter prawa, w postępowaniu sądowym w sprawie o naruszenie dowodem jego istnienia może być jedynie świadectwo rejestracji. Dla uprawdopodobnienia wyłączności używania wzoru na użytek postępowania w sprawie o zabezpieczenie za wystarczające uznać można wydruki z internetowej bazy urzędu rejestracyjnego. W praktyce orzeczniczej Sąd zwykł przy tym – przed rozstrzygnięciem o zastosowaniu środków tymczasowych – dokonywać oględzin treści bazy na stronie internetowej pod adresem uprp.pl, choćby po to by skonfrontować kolorystykę wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jakiej przedmiot ochrony został przedstawiony przez wnioskodawcę z tą w jakiej wzór lub znak są rzeczywiście chronione. W tym przypadku nie było to możliwe, Urząd Patentowy RP nie umieścił bowiem w swej bazie żadnych danych dotyczących wzoru Wp. (...).

W braku świadectwa rejestracji lub innych dokumentów Sąd nie ma możliwości ustalenia, że wnioskodawcy służy wyłączność używania wzoru przemysłowego pt. Butelka z etykietą (Wp. (...)) i jaki jest zakres jego ochrony. O naruszeniu nie można twierdzić także z tej przyczyny, że brak jest przedmiotu naruszenia przedstawionego w sposób umożliwiający Sądowi dokonanie oceny podobieństwa, zgodnie z przedstawionymi wyżej regułami.

Jak wynika ze świadectwa rejestracji, przedmiotem wzoru przemysłowego nr Wp. (...) jest butelka z etykietą, wypełniona sokiem z owoców róży, stanowiąca opakowanie jednostkowe soku zawierającego witaminę C w 100% owocową, która może znajdować zastosowanie także w konfekcjonowaniu różnych innych soków i syropów. Spośród cech przedstawionych we wzorze i zawartych w jego opisie, zorientowany użytkownik, którym jest osoba zwykle spożywająca soki owocowe, uzna za typowe to, że butelka jest wykonana ze szkła lub z tworzyw sztucznych w ciemnym kolorze, o cylindrycznym kształcie. Typowe dla produktów spożywczych tego rodzaju są kontrastujące z kolorem butelki jasne etykiety i miejsce w jakim są umieszczone.

Zorientowany użytkownik zwróci uwagę na etykietę na froncie butelki – wg opisu - ozdobioną u góry i u dołu szlaczkiem w postaci dwóch linii. Linia od strony zewnętrznej w kolorze pomarańczowym jest szersza od zielonej linii, usytuowanej od strony wewnętrznej. Centralną część etykiety od frontu zajmuje rysunek przedstawiający dorodne owoce dzikiej róży wraz listkami. Powyżej i poniżej rysunku są rozmieszczone napisy o charakterze informacyjnym. Nad nimi znajduje się motyw słowno-graficzny, który przedstawia wieloboczne figury ze stylizowanym napisem wewnątrz, zbieżne ku usytuowanemu pomiędzy nimi kwadratowi, wewnątrz którego jest rysunek ilustrujący płatek róży w pełnym rozkwicie na tle dwukolorowego pola. Taki sam motyw słowno-graficzny zdobi górną powierzchnię nakrętki butelki, osadzoną na szyjce. Istotne dla oglądu wzoru jest także uzupełnienie treści informacyjnych na etykiecie z tyłu butelki o elementy dekoracyjne.

I to właśnie te cechy etykiet i przyozdobienia nakrętki należy uznać z „dystynktywne” dla wzoru, decydujące o zakresie jego ochrony. Powtórzenie tych cech, a nie popularnego, powszechnie od dawna stosowanego wyglądu zakręcanej butelki, uzasadniać będzie uznanie podobieństwa do wzoru zarejestrowanego przeciwstawionego mu wzoru przemysłowego.

Kwestionowanej butelki używanej przez obowiązującą nie można uznać za podobną do wzoru Wp. (...). Wnioskodawca przedstawił jedynie jej fotografie od strony frontowej, uniemożliwiając Sądowi dokonanie oceny całościowego wrażenia jakie przeciwstawione sobie wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku. Nie można porównać wyglądu nakrętki i tylnej etykiety, które nie powinny być pominięte, skoro zostały wymienione w opisie jako istotne cechy wzoru Wp. (...). Przeciwstawiona mu butelka z etykietą używana przez obowiązującą znacznie różni się od tej we wzorze: Rysunek przedstawiający dorodne owoce dzikiej róży z listkami (wskazujący wprost na owoce, z których wykonano sok) znajduje się w dolnej, a nie w centralnej części etykiety. Napisy o charakterze informacyjnym umieszczone są powyżej i obok rysunku. Całkowicie odmienny jest też motyw słowno-graficzny. Choćby w tym elemencie wzorów stron nie można uznać za podobne. ***Zarzutów naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych i wynikających z nich roszczeń nie można uznać za należycie uprawdopodobnione.***

2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 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) 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.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, że art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: naśladownictwo produktów), typizowane

dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli spełnia ono przesłanki z art. 3 ust.1,
- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję wobec nich korygującą, gdy określony stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bez-prawności) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sąd, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie ust. 1 art. 3. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się one w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Na podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakością i ceną, a nie agresywnego wdzierania się w klientelę, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi.

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 zaistnienia okoliczności odpowiadających przesłankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach szczególnych art. 5-17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

W ocenie Sądu wnioskodawca nie uprawdopodobnił w tym postępowaniu, że spółka (...) dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., tj. naśladowania gotowego produktu, polegającego na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Istotą naruszenia z art. 13 u.z.n.k. jest takie naśladowanie cudzego produktu, które może wywoływać konfuzję konsumentką. Termin „naśladowanie” obejmuje zarówno kopiowanie (imitację) cudzych produktów, jak też ich odtwarzanie (reprodukcję), które wymaga na ogół pewnego własnego, samodzielnego wysiłku skierowanego na osiągnięcie analogicznego rezultatu technicznego w postaci wytworzenia produktu takiego samego jak naśladowany wzorec. Czynem nieuczciwej konkurencji jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji, np. sporządzenie odlewu formy, kalkowanie deseni, itp. (por. prof. dr hab. J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 2. Wydanie, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2006, str. 520 i nast.)

Czyn stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. stanowi więc zarówno naśladownictwo niewolnicze, jak i takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18/05/2006 r. I ACa 1449/05) 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 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11/07/2002 r., I CKN 1319/00, PPH 2004/2/54) Warunkiem koniecznym wprowadzenia w błąd z art. 13 u.z.n.k. jest, by określony produkt będący przedmiotem naśladownictwa pozostawał w świadomości

konsumentów, tj. aby zdawali sobie oni sprawę z jego istnienia i potrafili wyodrębnić go na rynku jako osobną markę, typ lub wskazać jego producenta.

Zarzucając dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., uprawniony powinien uprawdopodobnić, że:

- obowiązany kopiuje gotowy produkt mający pierwszeństwo na rynku, które także wymaga dowodu, np. przedstawienia historycznych katalogów, czy innych materiałów reklamowych obrazujących wygląd produktu, opatrzonych datą – na tle oferty rynkowej,
- czyni to za pomocą technicznych środków reprodukcji,
- skopiowany produkt może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Należy przy tym podkreślić, że ust. 2 art. 13 u.z.n.k. wyłącza spod zakazu naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

W ocenie Sądu stawiany obowiązanemu zarzut nie został należycie uprawdopodobniony. Zaoferowane we wniosku wydruki ze strony internetowej nie zawierają daty i zdają się przedstawiać wyłącznie stan aktualny. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla uznania, że wskazane kształty butelek soków i ich etykiet zostały po raz pierwszy zastosowane w działalności gospodarczej przez uprawnioną, że nikt przed nią nie posługiwał się takimi butelkami do pakowania swych produktów spożywczych.

Zarzucając spółce (...) kopiowanie butelek soków z owoców dzikiej róży i aronii uprawniona koncentruje się na ich kształcie, pomijając liczne i wyraziste elementy graficzne i słowne etykiet frontowych. W tym zakresie zaś butelki używane dla ich soków przez strony różnią się na tyle, że konsument nie jest wprowadzany w błąd co do pochodzenia produktu:

, , , ,

Decydujące znaczenie odróżniające ma w tym przypadku logo producenta:

.

O tożsamości produktu lub producenta konsument decyduje zwykle na podstawie oznaczeń słownych i słowno-graficznych. Elementy graficzne (owoce róży, aronii) mają raczej charakter opisowy, przedstawiając produkt zawarty w butelce, etykiety różnią się zresztą sposobem ich zobrazowania. Brak podstaw do ustalenia przez Sąd, że w tym przypadku o tożsamości produktu i producenta nabywca może decydować wyłącznie na podstawie kształtu butelki i ogólnego wyglądu etykiety, pomijając słowne oznaczenia odróżniające. Tymczasem wskazanie 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 11/06/2002 r. (...)) Zastosowanie przez jednego z konkurentów tego samego typu opakowania mającego niewiele elementów zbieżnych z chronionym prawnie znakiem towarowym na rzecz innego nie ma decydującego znaczenia dla uznania, że działanie to ma cechy celowego wprowadzenia w błąd odbiorców, którzy dokonują wyboru produktu m.in. na podstawie wyglądu opakowania zaopatrzonego w stosowne etykiety. (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 31/09/2006 r. IACa 508/06).

Zdaniem Sądu przedstawiony we wniosku materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na butelce produktów obowiązanego poprzez trwałe umieszczenie na nim nazwy i logo firmy, a także stosowanie na nim całkowicie odmiennych niż u uprawnionej etykiet (z pominięciem słownych i

graficznych elementów opisowych) wyklucza możliwość wprowadzenia nabywcy w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czyniąc nieuzasadnionym zarzut dopuszczenia się przez spółkę (...) czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia (opakowania) z wcześniejszym pierwszeństwem względem oznaczenia (opakowania) obowiązującego;
- oznaczenie (opakowanie) przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
- oznaczenie (opakowanie) obowiązującego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem (opakowaniem) powoda;
- używanie przez obowiązującego oznaczenia (opakowania), bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia (opakowania) albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

Używanie przez obowiązującego późniejszego oznaczenia (opakowania) może bezpodstawnie oddziaływać na przeciwstawione wcześniejsze oznaczenie (opakowanie) w ten sposób, że:

- szkodzi zdolności odróżniającej wcześniejszego oznaczenia (opakowania), gdy w wyniku działania obowiązującego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi renomie wcześniejszego oznaczenia, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których obowiązujący używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia uprawnionego,
- przynosi obowiązującemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia uprawnionego („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia (opakowania) lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez obowiązującego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia (opakowania) uprawnionego stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia (opakowania), korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy uprawnionego włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia (opakowania).

Aby skutecznie żądać ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., spółka (...) winna była wykazać, że czyn spółki (...) jest sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że działanie to zagraża bądź narusza jej interes gospodarczy. Powinna była uprawdopodobnić, że przez nieuczciwe działanie obowiązującej została zakłócona równowaga rynkowa. Uprawniona nie sprostała temu obowiązkowi.

Z zaferowanego materiału dowodowego nie wynika kto jako pierwszy na polskim rynku używał dla soków z owoców róży i aronii butelek ukształtowanych w formach:

- cylindra zbieżnego ku górze wzdłuż linii łukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieńczonej zakrętką posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierającej etykietę na frontowej części butelki w kolorze białym ze zdjęciem owoców dzikiej róży z liściem, zwieńczoną w górnej i dolnej części etykiety obramowaniem w kolorze pomarańczowym,

- spłaszczonego z przodu i tyłu naczynia zaokrąglonego po bokach, posiadającej wyprofilowane naroża przechodzące w nagwintowaną szyjkę na której jest osadzona nakrętka, posiadającą spiralne wyżłobienia, zawierająca białą etykietę na frontowej części butelki zwieńczoną łukiem w górnej części etykiety.

Nie uprawdopodobniają tego wydruki ze stron internetowych. Nie można zatem uznać, że spółce (...) służy pierwszeństwo, które powinno być chronione bez względu na ryzyko konfuzji konsumenckiej, dlatego że spółka wypracowała określoną renomę swych produktów.

Z tych też względów Sąd oddalił wnioszek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń jako nieuprawdopodobnionych. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

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

(...).