

Sygn. akt: I AGz 193/22

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Fijałkowska

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku uprawnionej **Fabryki (...).B.L. (...) spółka komandytowa z siedzibą w J.** (przed przekształceniem Fabryka (...) spółka jawna z siedzibą w J.)

przy udziale **obowiązanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S.**

o wezwanie do udzielenia informacji (art. 479¹¹³ k.p.c.)

na skutek zażalenia uprawnionej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 21 września 2021 r. w sprawie o sygn. XIX GWo 114/22

postanawia:

oddalić zażalenie

Elżbieta Fijałkowska

(...)

st. sekr. sądowy E. G.		
------------------------	--	--

Sygn. akt: I AGz 193/22

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Postanowieniem z dnia 21 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek uprawnionej o udzielenie informacji; kosztami postępowania obciążył uprawnioną.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że uprawniona domagała się zobowiązania obowiązanej do udzielenia informacji:

1. o ilości mebli – narożników o nazwie handlowej O. wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, przez obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę, w okresie od 12 stycznia 2017 r., tj. od dnia rejestracji wzoru przemysłowego Unii Europejskiej (...)(...)do chwili udzielenia żądanej informacji oraz o cenach otrzymanych w zamian za meble-narożniki o nazwie handlowej O.;

2. o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie dystrybutorów, na rzecz których nastąpiło zbycie narożników o nazwie handlowej O., jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów.

Jako roszczenia dla których żądano udzielania powyższych informacji podano zakazanie obowiązuje naruszeń wzoru wspólnotowego nr (...) -0010 poprzez zakazanie używania produktu w postaci narożników o nazwie handlowej O., w szczególności wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu i eksportu tego produktu oraz zapłaty stosownego odszkodowania.

Sąd Okręgowy ustalił, że uprawniona jest właścicielem wzoru wspólnotowego nr (...) (...) w postaci:

Powyższy wzór został zgłoszony i zarejestrowany dnia 12.01.2017 r.

Obowiązująca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje produkt w postaci narożnika o nazwie handlowej O.:

Na rynku występuje duże zagęszczenie co do całości wzorów podobnych do zarejestrowanego wzoru uprawnionej jak i do produktu obowiązuje.

W ocenie Sądu Okręgowego w świetle dokonanych ustaleń faktycznych wniosek uprawnionej podlegał oddaleniu z powodu braku uprawdopodobnienia naruszenia wzoru wspólnotowego nr (...) (...) przez sporny produkt obowiązuje.

Wniosek uprawnionej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika – co wyraźnie wynika z treści jego uzasadniania, w tym w szczególności z treści uzasadnienia uzupełnionego wniosku złożonego w odpowiedzi na zarządzenie Sądu (karty 194 -198 akt, tom I) – miał za przedmiot roszczenia wywodzone jedynie z tytułu naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Tym samym dla oceny materiału dowodowego znaczenia miała jedynie postać zarejestrowanego wzoru uprawnionej ujawniona w rejestrze oraz postać produktu obowiązuje. Natomiast dla sprawy nieistotna była postać produktu uprawnionej mająca ucieleśniać przedmiotowy wzór wspólnotowy (tj. narożnik uprawnionej o nazwie handlowej P.).

Zgodnie z treścią art. 479¹¹³ § 1 k.p.c. na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Natomiast z art. 479¹¹⁵ § 1 k.p.c. wynika, że wezwanie do udzielenia informacji dotyczy wyłącznie:

1) informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;

2) informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi;

3) w szczególności uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Środek ten służy więc ustaleniu faktów związanych z odpowiedzialnością za naruszenia praw własności przemysłowej (art. 479⁸⁹ § 1 k.p.c.). Wymogiem dla uwzględnienia wniosku jest wykazanie okoliczności, które wskazują na naruszenie określonego prawa własności przemysłowej. Oznacza to więc, że wnioskujący winien wskazać jakie przysługujące mu prawo własności intelektualnej zostało dotknięte naruszeniem, a także przedstawić w wiarygodny sposób okoliczności, które o tymże naruszeniu świadczą.

Uprawniona wykazała, że przysługują jej prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr (...)(...) Należało zatem ustalić uprawdopodobnienie naruszenia tego prawa przez działania obowiązanej polegające m.in. na oferowaniu produktu w postaci narożnika o nazwie handlowej O. oraz niezbędność (adekwatność) żądanych informacji dla zawnioskowanych roszczeń.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz.UE.L 2002 Nr 3, str. 1), dalej Rozporządzenie 6/2002, w art. 19 ust. 1 stanowi, że zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

Rozporządzenie 6/2002 definiuje w art. 3 lit. a jako „wzór” postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji. Stosownie do art. 3 lit b. „produkt” oznacza każdy przedmiot przemysłowy lub rzemieślniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakże z wyłączeniem programów komputerowych. Natomiast w myśl art. 3 lit. c „produkt złożony” oznacza produkt, który składa się z wielu części, które mogą być zastępowane, umożliwiając rozłożenie i ponowne złożenie tego produktu.

Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002). Dla określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2).

Dla oceny naruszenia lub groźby naruszenia istotnie jest zatem ustalenie, że wzór zawarty w przeciwstawnym produkcie nie wywołuje na poinformowanym użytkownika innego ogólnego wrażenia niż wzór uprawnionego, uwzględniając przy tym swobodę twórczą.

Przepis art. 89 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 określa, w przypadku stwierdzenia przez sąd w postępowaniu o naruszenie lub przeciwko działaniom grożącym naruszeniem, że pozwany naruszył, lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wzoru wspólnotowego, jakie środki sąd ten może zastosować. Ponadto stosownie do ust. 2 tego artykułu sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje według prawa krajowego niezbędne środki zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 do sądów Państwa Członkowskiego, wraz z sądami w sprawach wzorów wspólnotowych, może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych włącznie z zabezpieczającymi w odniesieniu do wzoru wspólnotowego, które są przewidziane na mocy prawa tego Państwa w odniesieniu do krajowego prawa ze wzoru, nawet jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wzorów wspólnotowych w innym Państwie Członkowskim ma właściwość orzekania co do istoty sprawy.

Przepis art. 89 ust. 1 lit. c. i ust. 2 oraz art. 90 Rozporządzenia 6/2002 bezpośrednio odnoszą się do stosowania odpowiednich regulacji dotyczących wzorów przemysłowych przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j. z dnia 2021.02.19), dalej p.w.p.

Wezwanie do udzielenia informacji (wnioskowane na podstawie art. 479¹¹³ k.p.c. w zw. z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.) nie jest środkiem tymczasowym lub zabezpieczającym w rozumieniu art. 90 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, przeciwko którym możliwe jest podniesienie zarzutu nieważności wzoru wspólnotowego (art. 90 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002), a innym środkiem w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002, zatem sąd rozpoznając wniosek jest związany domniemaniem ważności zarejestrowanego wzoru (art. 85 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002). Bez znaczenia jest zatem w sprawie powoływanie się na brak nowości lub oryginalności przedmiotowego wzoru, które uprawdopodobniałyby jego nieważność.

W zakresie uprawdopodobnienia naruszenia praw strony powodowej do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr (...) (...) w postaci:

należy uznać, że produkt obowiązanej w postaci narożnika o nazwie handlowej O. w postaci:

nie narusza prawa uprawnionej do wzoru wspólnotowego nr (...) (...).

Dla uprawdopodobnienia naruszenia ww. zarejestrowanego wzoru wspólnotowego uprawnionej konieczne było uprawdopodobnienie braku wywoływania innego ogólnego wrażenia przez ten wzór i produkt obowiązanej, w postaci narożnika (...), na poinformowanym użytkowniku.

Poinformowanym użytkownikiem produktów obowiązanej będzie zarówno użytkownik zawodowy (nabywający przedmiotowe produkty celem dystrybucji do użytkowników końcowych) oraz użytkownik końcowy (konsument zainteresowany zakupem narożnika).

Twórca wzoru (lub produktu) w postaci narożnika jest w zasadzie ograniczony tylko co do kwestii bezpieczeństwa jaki ten produkt ma zawierać oraz do funkcji jaką ten wzór (produkt) ma spełniać. Tym samym z uwagi na dużą swobodę twórcy należy uznać, że niewielkie różnice w tego typu wzorach nie będą miały wpływu na wywoływanie innego ogólnego wrażenia.

Kolor zarejestrowanego wzoru oraz przeciwstawianemu mu produktowi nie będzie miał znaczenia dla oceny wywoływania innego ogólnego wrażenia.

Z uwagi jednak na nasycenie rynku wieloma produktami w postaci narożników o kształcie, co najmniej podobnym do przedmiotowego wzoru uprawnionej oraz produktu obowiązanej, każdy z tych dwóch grup poinformowanych użytkowników będzie przywiązywał istotną wagę do niemal każdego szczegółu różniącego je od siebie. Należy w szczególności uwzględnić różnice między przedmiotowymi wzorami (wzorem uprawnionej i produktem obowiązanej), odnoszące się do wysokości tylnego oparcia, skosu ścięcia siedziska, kształcie i umiejscowieniu nóżek oraz ukośnego ścięcia oparcia bocznego (podłokietnika). Nie są przy tym to różnice, które można uznać za niewielkie i pomijalne z uwagi na dużą swobodę twórczą.

Tym samym w zakresie w jakim stopień swobody twórcy przy opracowywaniu przedmiotowych wzorów nie jest ograniczony żadnymi kwestiami technicznymi ani prawnymi, należało uznać, że różnicujące cechy obu wzorów przedstawione powyżej przeważają nad ich cechami wspólnymi.

Konsekwencją powyższego jest wywoływanie innego ogólnego wrażenia przez produkt obowiązanej niż to jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku wzór uprawnionej, co wyklucza uprawdopodobnienie naruszenia przedmiotowego wzoru wspólnotowego.

Wobec tego, roszczenie uprawnionej należało uznać za nieuprawdopodobnione i na tej podstawie wniosek o wezwanie do udzielenia informacji oddalić.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 479¹¹³ § 6 k.p.c. z wz. z art. 745 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożyła uprawniona, zaskarżyła je w całości. Uprawniona zarzucała rozstrzygnięciu naruszenie art. 479¹¹³ § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niezastosowanie skutkujące oddaleniem wniosku o udzielenie informacji. Wskazując na powyższe zarzuty uprawniona wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i wezwanie uczestnika do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o przyznanie od uczestnika na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem art. 479¹¹³ § 1 k.p.c. przesłanką wezwania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług jest wykazanie przez uprawnionego w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie albo zagrożenie naruszeniem prawa własności intelektualnej.

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 (art. 1 ust. 3). 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).

Warunek, by dana cecha wzoru była widoczna, stanowi podstawową przesłankę tej ochrony. W motywie 12 rozporządzenia nr 6/2002 także wskazano, że ochrona wzorów nie powinna obejmować części składowych niewidocznych podczas normalnego używania produktu ani cech części niewidocznych, kiedy dana część jest zamontowana, oraz że takie cechy wzoru nie powinny być uwzględniane do celów stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania dotyczące ochrony.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje „każdy wzór”, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia.

Zarówno z art. 36 ust. 6, jak i art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje swojemu właścicielowi wyłączne prawo używania rozpatrywanego wzoru w odniesieniu do wszelkiego rodzaju produktów, a nie tylko w odniesieniu do produktu wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 wzór jest uznawany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywiera na poinformowanym użytkownika, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkownika wzór, który został udostępniony publicznie. Pojęcie poinformowanego użytkownika, które nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu, należy rozumieć jako określające nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danej branży (zob. podobnie wyrok z dnia 20 października 2011 r., (...) P. (...)G., C#281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 53).

Również w ocenie Sądu odwoławczego w świetle twierdzeń uprawnionej przedstawionych we wniosku oraz dowodów złożonych na ich poparcie, należy przyjąć, że nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji.

Żaląca nie uprawdopodobniła bowiem w wystarczający sposób, że produkt obowiązanej w postaci narożnika o nazwie handlowej O. narusza jej prawa do wzoru wspólnotowego nr (...)(...)

wzór wspólnotowy nr (...) - 0010	narożnik O.

Dla uprawdopodobnienia naruszenia ww. zarejestrowanego wzoru wspólnotowego załączej konieczne było uprawdopodobnienie braku wywoływania innego ogólnego wrażenia przez ten wzór i produkt obowiązanej w postaci narożnika O., na poinformowanym użytkowniku. Poinformowanym użytkownikiem produktów obowiązanej będzie zarówno użytkownik zawodowy (nabywający przedmiotowe produkty celem dystrybucji do użytkowników końcowych) oraz użytkownik końcowy (konsument zainteresowany zakupem narożnika).

Istnienie takiego samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie, często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest silnie zdeterminowany jego funkcją użytkową. Przy ocenie podobieństwa wzorów należy ocenić stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane twórcom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Twórca wzoru (lub produktu) w postaci narożnika jest w zasadzie ograniczony tylko co do kwestii bezpieczeństwa jaki ten produkt ma zawierać oraz do funkcji jaką ten wzór (produkt) ma spełniać. Tym samym z uwagi na dużą swobodę twórcy należy uznać, że niewielkie różnice w tego typu wzorach nie będą miały wpływu na wywoływanie innego ogólnego wrażenia. Z uwagi jednak na nasycenie rynku wieloma produktami w postaci narożników o kształcie, co najmniej, podobnym do przedmiotowego wzoru uprawnionej oraz produktu uczestniczki, każda z tych dwóch grup poinformowanych użytkowników będzie przywiązywała istotną wagę do niemal każdego szczegółu różniącego je od siebie.

Zasadnie wskazał Sąd Okręgowy, że należy w szczególności uwzględnić różnice między przedmiotowymi wzorami, tj. wzorem przysługującym uprawnionej - wzór wspólnotowy nr (...) - 0010, a produktem obowiązanej – narożnik O.. W przeciwstawionych wzorach poduszki dolne oparcia są wyraźnie innej wysokości i szerokości. We wzorze uprawnionej dolna końcówka podstawy pod siedziskiem, od strony niezakończonych oparciem bocznym jest charakterystycznie ścięta długim skosem. W narożniku O. końcówka ta jest prostopadłościanem. Powyższe implikuje odmienne zamocowanie nóżek. W jednym rozwiązaniu na końcu korpusu siedziska, w drugim w miejscu przed charakterystycznym ścięciem. We wzorze uprawnionej dolne naroże oparcia bocznego jest ścięte długim skosem. W narożniku O. ta jest prostopadłościanem. Powyższe implikuje odmienne zamocowanie w tym miejscu nóżek. We wzorze uprawnionej oparcie boczne z korpusem, na którym osadzone jest siedzisko jest połączone skośnym wcięciem. W narożniku O. wcięcie jest pionowe. Nie są przy tym to różnice, które można uznać za niewielkie i pomijalne z uwagi na dużą swobodę twórczą. Tym samym w zakresie w jakim stopień swobody twórcy przy opracowywaniu przedmiotowych wzorów nie jest ograniczony żadnymi kwestiami technicznymi ani prawnymi, należało uznać, że różnicujące cechy obu wzorów przedstawione powyżej przeważają nad ich cechami wspólnymi.

Konsekwencją powyższego jest wywoływanie innego ogólnego wrażenia przez produkt obowiązanej niż to jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku wzór uprawnionej, co wyklucza uprawdopodobnienie naruszenia przedmiotowego wzoru wspólnotowego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. oddalił zażalenie uprawnionej jako nieuzasadnione.

Elżbieta Fijałkowska

(...)

st. sekr. sądowy E. G.		
------------------------	--	--