

Uzasadnienie nie zawiera ilustracji, które znajdują się w wersji oryginalnej uzasadnienia z uwagi na brak możliwości umieszczenia całości pliku w systemie informatycznym SAWA (zbyt duża pojemność pliku)

Sygn. akt VII AGa 294/19

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Dobrzyński

Sędziowie: Jolanta de Heij – Kaplińska (spr.)

Przemysław Feliga

Protokolant Wiktoria Szewczak

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa głównego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K.

przeciwko P. P.

o ochronę prawa do wzoru wspólnotowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

i z powództwa wzajemnego P. P.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w K.

o unieważnienie

na skutek apelacji pozwanego głównego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych z dnia 10 grudnia 2018 roku sygn. akt XXII GWwp 7/18

I. zmienia zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że:

a) w punkcie pierwszym podpunkt pierwszy oddala powództwo główne,

b) w punkcie pierwszym podpunkt trzeci zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. na rzecz P. P. kwotę 1 697 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu;

II. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. na rzecz P. P. kwotę 2 260 zł (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta de Heij – Kaplińska Maciej Dobrzyński Przemysław Feliga

**Sygn. akt VII AGa 294/19**

## UZASADNIENIE

22 marca 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. (dalej także jako spółka (...)) wniosła o:

I. nakazanie P. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjny (...) P. P. zaniechania

- naruszeń praw powódki do wspólnotowego wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod numerem (...) (...) - (...) także

- popełniania czynów nieuczciwej konkurencji

polegających na wprowadzaniu przez pozwanego na rynek produktu identycznego co do koncepcji, kształtu i mechanizmu działania jak wzór przemysłowy powódki oraz produkty powódki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o szacie graficznej stanowiącej kompilację wykorzystywanych przez powódkę do tej pory elementów i estetyki, która to szata graficzna kojarzy się jednoznacznie i nawiązuje do produktów powódki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...),

poprzez zakazanie pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania), składającego się z zestawu kart mających postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia-otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudełka o kształcie prostopadłościanu z przymocowanym w górnej części uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze białym z przebiegającym poziomo z przodu oraz po bokach pudełka barwnym pasem o falowanych brzegach i na którym to pudełku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci a także, a na froncie umieszczone jest także barwne koło z oznaczeniem logo serii produktów przedstawiające postać o okrągłej twarzy,

w szczególności produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach:

[Opakowanie - widok z przodu i z tyłu]

[Produkt – złożony oraz po rozłożeniu]

II. zwrot kosztów postępowania.

Wniosła także o zobowiązanie P. P. - w trybie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 p.w.p. - do udzielenia informacji:

1) o ilości zbytych przez niego produktów (...) z serii (...) opisanych powyżej w cz. I i przedstawionych także na fotografiach stanowiących Załącznik 6 do pozwu,

2) o ilości zamówionych u niego przez odbiorców produktów (...) z serii (...) wskazanych powyżej w pkt. 1,

3) o cenie (brutto) uzyskiwanej przez niego ze sprzedaży jednego produktu (...) z serii (...) wskazanego powyżej w pkt. 1, a także o ewentualnych zmianach tych cen we wskazanym okresie,

4) o firmach (nazwach) i adresach przewidzianych odbiorców hurtowych oraz detalicznych produktów (...) z serii (...) wskazanych powyżej w pkt. 1 produktów,

za okres od 15 września 2017 do dnia udzielenia informacji.

P. P. zażądał oddalenia powództwa i wniosku o zobowiązanie go do udzielenia informacji oraz zwrotu kosztów postępowania. Wystąpił z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...).

Spółka (...) wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego.

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd Okręgowy zawiadomił (...).

**Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. rozstrzygając w sprawie z powództwa głównego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. przeciwko P. P. ( (...)) o ochronę prawa do wzoru wspólnotowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i z powództwa wzajemnego P. P. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w K. o unieważnienie Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych orzekł:**

I. z powództwa głównego:

1. nakazuje P. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjny (...) P. P. zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu na rynek produktu identycznego co do koncepcji, kształtu i mechanizmu działania z produktami powódki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o szacie graficznej stanowiącej kompilację wykorzystywanych przez powódkę do tej pory elementów i estetyki, która to szata graficzna kojarzy się jednoznacznie i nawiązuje do produktów powódki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...), poprzez zakazanie pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania) składającego się z zestawu kart mających postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia-otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudełka o kształcie prostopadłościanu z przymocowanym w górnej części uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze białym z przebiegającym poziomo z przodu oraz po bokach pudełka barwnym pasem o falowanych brzegach i na którym to pudełku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci, a na froncie umieszczone jest także barwne koło z oznaczeniem logo serii produktów przedstawiające postać o okrągłej twarzy, to jest produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach:

Opakowanie - widok z przodu i z tyłu:

Produkt – złożony oraz po rozłożeniu:

2. oddala powództwo w pozostałej części,

3. zasądza od P. P. na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. kwotę 2.697 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

II. z powództwa wzajemnego:

1. stwierdza nieważność wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...)- (...),

2. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. na rzecz P. P. kwotę 2.680 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

***Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:***

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 25 czerwca 2015 r. pod nr (...) - (...) dla trójwymiarowych układanek, układanek, puzzli: (...).1

(...). (...).3

(...). (...).5

(...). (...).7.

Wzór przedstawia układankę trójwymiarową - płaski kafelek w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami, w którym centralnie umieszczone jest ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyjmowane z otworu i do niego wkładane. Strony układanki kontrastują ze sobą kolorystycznie.

Spółka (...) wprowadza do obrotu obecne na rynku od 2009 r. produkty pod marką (...). Różnorodność oferty, liczba produktów i ich dostępność stale rośnie. Układanki, puzzle i karty edukacyjne (...) są przeznaczone głównie dla najmłodszych dzieci: niemowląt (karty kontrastowe), dzieci od 12 lub 18 miesiąca życia (układanki), dwu i trzylatków. W ofercie powódki znajdują się także produkty dla dzieci starszych od 5-6 roku życia (np. puzzle z mapami). Mają one służyć wspomaganiu rozwoju różnych umiejętności i zmysłów, postrzegania i odróżniania kolorów i kształtów, poznawania dźwięków, dopasowywania elementów od najprostszych do bardziej skomplikowanych.

Produkty (...) są wydawane w kilkunastu seriach tematycznych: (...) M. Akademia, (...) do pary, R.(...), R. rysuje..., Z. (...), (...) (...) itp. Ich opakowania od powstania marki (...) łączą wspólne elementy. Mimo ich różnej wielkości, zastosowanych kolorów i detali graficznych stosowanych w zależności od serii tematycznej i konkretnego produktu, mają one charakterystyczną, wyróżniającą się na rynku szatę graficzną. Celem powódki było od początku zbudowanie łatwego do zapamiętania przez klientów wizerunku jej produktów, z tego względu ich opakowania utrzymane są w konwencji ułatwiającej nabywcom skojarzenie z marką (...). Są one oferowane w pudełkach, co do zasady w kolorze białym, w kształcie prostopadłościanu, w górnej ich części znajduje się uchwyt ze sznurka tworzący „walizkę” lub płaski występ z otworem do trzymania, front pudełka podzielony jest trzema różnobarwnymi poziomymi pasami, z których środkowy jest szeroki i ma nieregularne, faliste brzegi, logo (...) przedstawiające chłopca umieszczone jest przeważnie w środku pudełka na dole lub w dolnym prawym rogu i powtórzone w górnej części prawego boku pudełka, w rogu znajduje się także kolorowe koło z cyfrą i znakiem „+” wskazującymi na wiek dzieci, dla których przeznaczony jest produkt, zapisanymi charakterystyczną czcionką. M. (...) ma spójny wizerunek rozpoznawalny przez docelowych nabywców.

Produkty powódki głównej cechuje wysoka jakość, staranne wykonanie, trwałość układanek i kart puzzli oraz ich opakowań. Są one wykonywane z kartonu z miękką powłoką. Sznureczki-uchwyty i kartoniki są bezpieczne dla dzieci, a jednocześnie wytrzymałe. Spółka dba o jakość druku i grafiki opakowań oraz samych produktów.

Produkty marki (...) od lat wprowadzane są do obrotu różnymi kanałami dystrybucyjnymi: bezpośrednio przez sklep internetowy na stronie (...) sklepy stacjonarne, w tym sieci: S. i R., (...), (...) (...), E., B., B. (1), P., sklepy internetowe tych sieci handlowych oraz inne internetowe sklepy z książkami i artykułami dla dzieci (M., B., A., G. i in.), a także przez hurtownie książek i artykułów dla dzieci (np. A., (...) E., (...), A., R.), skąd trafiają dalej do sprzedaży detalicznej. W sklepach internetowych produkty eksponowane są w postaci miniatur, które można powiększyć. W sklepach stacjonarnych i hurtowniach prezentowane są na wydzielonych półkach lub stojakach, najczęściej w liczbie kilkunastu lub kilkudziesięciu. Marka (...) jest znana i obecna na rynku, zwłaszcza układanek i zabawek edukacyjnych dla najmłodszych dzieci.

Obecne na rynku od wielu lat produkty powódki są popularne i rozpoznawalne. (...) na portalu F. obserwuje ponad 17.000 osób, podczas gdy około 7.000 obserwuje profil pozwanego. Spółka (...) uczestniczy regularnie w targach branżowych (np. Hurtowni (...), A.) i w targach dla klientów detalicznych (w tym w największych w Polsce targach książki w K. i w W.). Informacje o produktach (...) i uczestnictwie w targach pojawiają się w pismach branżowych (...) (...) Z.) i ogólnodostępnych (gazetka R., G. K.). Produkty (...) są nagrodami w konkursach np. w konkursach ciastek L. w 2013 i 2014 r. (w tym ostatnim rozdano 70.500 nagród), N. G. (w 2014 r.), na portalu (...) (w 2015 r.).

Powódka wykorzystuje zarejestrowany wzór wspólnotowy w produkcie (...), który składa się z 16 płaskich kart z rysunkami zwierząt lub rzeczy, ich środek stanowi ruchome, wyjmowane kółko. Zadaniem dziecka jest dopasowanie elementu narysowanego na kółku do odpowiadającego mu zwierzątka lub rzeczy. Karty sprzedawane są w białym pudełku z rączką z papierowego sznurka. Przez środek pudełka biegnie żółty, poziomy szeroki pas, z nieregularnymi, falistymi krawędziami. Na froncie, w rogu pudełka znajduje się oznaczenie wieku dzieci, dla których jest przeznaczony produkt. Podobny wzór wykorzystywany jest w układance (...) (...), w której wykorzystano koncepcję ruchomego koła w kafelku, które jest jednak znacznie mniejsze i nie jest umieszczone centralnie. Produkt składa się z 12 kart z rysunkami zwierząt, z małymi (w wyjmowanym kółku). Druga strona każdej karty jest w kolorze niebieskim. (...) znajdują się w białym prostopadłościennym pudełku z uchwytem z papierowego sznurka. Przez środek pudełka przebiega poziomy niebieski pas, z falistymi krawędziami, z oznaczeniem w kole wieku dziecka. Układanki oparte na takiej koncepcji, konstrukcji i wyglądzie wprowadzane są na polski rynek tylko przez powódkę. Stanowią one bardzo istotny produkt w ofercie spółki.

Wzór przemysłowy zawarty w układance (...) (...)” spółki (...) ujawniony publicznie w 2012 r. jest wysoce podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...).

P. P. prowadzi od 2011 r. działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjny (...) P. P. w C.. Przedsiębiorstwo zostało założone przez jego ojca A. P. (1) w 1976 r. Pozwany jest znanym producentem gier i zabawek edukacyjnych. Ma w swej ofercie kilkaset produktów w kilku seriach tematycznych, m.in. G., (...) (...) S. (...) oraz S. (...). Wcześniej pozwany nie wytwarzał produktów dla dzieci najmłodszych. We wrześniu 2017 r. wprowadził na rynek (...) (...) (...) z serii S. (...). Są one oferowane i sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie (...) hurtowni (A., (...), A.) i księgarń internetowych (np. B., A., M., (...), (...) K. i inne), sklepów stacjonarnych, m.in. w sieci (...). Ich opakowanie jest przedstawione na stronach sklepów internetowych w postaci miniaturowej.

Opakowanie zawiera 12 kart – płaskich, prostokątnych kafelków z zaokrąglonymi rogami, w każdym z nich znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyjmowane z otworu w kafelku i na powrót wkładane:

(produkt złożony)

(produkt rozłożony)

(druga strona produktu).

Na kartach przedstawione są zwierzęta (m.in. kotek, świnka, biedronka jak w układance (...)) oraz postaci osób, których buzie znajdują się w ruchomym kole. Opakowanie to prostopadłościenne pudełko z uchwytem ze sznurka w górnej części, w kolorze białym z barwnym poziomym pasem (w kolorze czerwonym) o falistych brzegach, w prawym dolnym rogu znajduje się barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci, na frontowej ścianie widoczne jest logo serii S. (...).

Projekt zabawki został stworzony w 2017 r. przez K. W..

Pozwany jest uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 6 kwietnia 2017 r. Znakiem tym są opatrywane sporne produkty. Stanowi on nawiązanie do serii układanek dla starszych dzieci pod wspólnym oznaczeniem Ponadto każda układanka pozwanego jest wyraźnie oznaczona. Pozwany informuje nabywców, że puzzle S. (...) są kontynuacją serii S. (...), zarówno koncepcyjnie, jak i wizualnie produkt nawiązuje wyraźnie do produktów (...).

Pozwany promuje swój produkt, który w 2017 r. zdobył m.in. nagrodę w konkursie na Z. Roku, a także wyróżnienie w konkursie Komitetu Ochrony (...) przyjazny dziecku”. Potencjalnym nabywcom poleca produkt dr A. P. (2), z którą pozwanego łączy umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku. Jej ocena serii S. (...) jest bardzo wysoka. Zabawki pozwanego są reklamowane w prasie dziecięcej i branżowej.

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o zaferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. - materiał dowodowy. Złożyły się nań dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie, a także dowody rzeczowe, których autentyczność nie była kwestionowana. W pewnym zakresie zostały one uzupełnione, niesprzecznymi z pozostałym materiałem dowodowym, zeznaniami świadków K. W., I. N., M. M. (2) i J. D. oraz stron. Sąd Okręgowy zaznaczył, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają zwykle charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument - jak było w tym przypadku - to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne. Sąd Okręgowy pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez strony w toku postępowania z uchybieniem terminów określonych w art. 207 k.p.c., bez uprawdopodobnienia przyczyn opóźnienia, o których mowa w § 6 art. 207 k.p.c.

Sąd Okręgowy zaznaczył, że pozew główny obejmuje co prawda jedno roszczenie, jednak wynikające z dwóch podstaw prawnych: naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i naruszenia reguł uczciwej konkurencji.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy ocenił ważność zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Z art. 85 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) wynika domniemanie ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym nowość lub indywidualny charakter wzoru zostaną zaprzeczone, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a). W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne (art. 86 ust. 1b).

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny m.in., gdy: (a) nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a., (b) nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne.

Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że wzór wspólnotowy zarejestrowany w (...) pod nr (...) - (...) odpowiada definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia. Wzór wymaga natomiast zbadania pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 4-9 (art. 25 ust. 1b rozporządzenia). Zgłoszone w pozwie wzajemnym żądanie stwierdzenia jego nieważności

uzasadniało rozstrzygnięcie przez Sąd Okręgowy – w pierwszej kolejności – kwestii nowości i indywidualnego charakteru wzoru.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia wzorach przemysłowych zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów (por. wyroki z 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16 czerwca 2011 r. w sprawie T-68/10 S. T.).

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą zgłoszenia lub - jeśli o nie wystąpiono - przed datą pierwszeństwa (art. 5 ust. 1b). Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5). Art. 7 w ust. 2 określa ponadto przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami (art. 5 ust. 2). Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego tożsamość lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporządzenia nie mogą być uznane czynności, które nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Za spełniające wymienione kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (por. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21 a także decyzje OHIM z 23 stycznia 2006 r. ICD 000001014 w sprawie AUDI, z 1 grudnia 2005 r. ICD 000000867 w sprawie Ambel 24 Vetriebs, z 12 grudnia 2006 r., ICD 000002863, z 31 marca 2008 r. ICD 000004315) Orzecznictwo i doktryna formułują nawet domniemanie możliwej znajomości wzoru w przypadku jego publicznego udostępnienia. W sprawie R (...) -3 Izba Odwoławcza (...) przyjęła, że powołanie faktu publikacji wzoru powoduje, że ciężar dowodu, iż publikacja taka nie mogła stać się znana środowiskom wyspecjalizowanym działającym w Unii Europejskiej, przeniesiony jest na uprawnionego do wzoru (decyzja z 7 lipca 2008 r. R (...) -3 w sprawie N. S.).

Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczności sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło w taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw (wyrok z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12 H. (...) & Co. KG v. (...)).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został

udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa (art. 6 ust. 1b). Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2). Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru (pkt 14 Preambuły).

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

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny.

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 odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-153/08 S./B.). Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 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 Sądu UE z 18 marca 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo P. Mon G. vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcziela, 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).

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni, analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice (por. wyroki z 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo, z 16 czerwca 2011 r. w sprawie T-68/10 S. T., z 9 września 2011 r. w sprawie T-10/08 K. Y. M.). Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

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 lub handlowe. 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. wyrok z 13 listopada 2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A. I.).

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., na powódzie wzajemnym spoczywa ciężar udowodnienia, że przed datą zgłoszenia wzoru wspólnotowego został publicznie ujawniony wzór przemysłowy (lub wzory) identyczny z zarejestrowanym lub na tyle do niego podobny, że na zorientowanym użytkowniku nie wywiera on odmiennego ogólnego wrażenia.

W ocenie Sądu Okręgowego powód wzajemny dowiódł słuszności zarzutu braku indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w (...) pod nr (...) - (...), nie przedstawił natomiast dowodu na wcześniejsze istnienie wzoru identycznego lub różniącego się od wzoru powódki głównej nieistotnymi szczegółami. Warunku tego nie spełniają wzory na k.826-860 akt.

Rozstrzygnięcie o indywidualnym charakterze wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

- sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
- 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,
- stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
- 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 listopada 2013 r. w sprawie T-666/11 D. B. vs. PUMA).

Wzór wspólnotowy nr (...) - (...) został zgłoszony dla trójwymiarowych układanek (układanek, puzzli). Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że swoboda twórcza nie jest w tym zakresie nadmiernie ograniczona, ponieważ układanki mogą być przeznaczone dla osób w różnym wieku, mieć różny kształt (całości i elementów składowych), w bardzo różnorodny sposób łączyć ze sobą poszczególne części. Nie ma uzasadnienia do ograniczenia wskazania produktu do zabawki dla najmłodszych dzieci. W tym przypadku mamy do czynienia z najprostszym układem dwóch płaskich elementów (w kształcie prostokąta i koła) w skontrastowanych barwach. Jest to uzasadnione przeznaczeniem zabawki dla najmłodszych dzieci, które z oczywistych względów nie potrafiłyby poradzić sobie z bardziej skomplikowaną zabawką. Funkcjonalny charakter ma przy tym grubość kartonika i zaokrąglenie narożników prostokąta, by zabawka była bezpieczna dla dziecka w użytkowaniu. Wzór jest przedstawiony graficznie w taki sposób, że układanka może być wykonana z różnych materiałów. Nie zawiera żadnych elementów ornamentacji (grafiki).

Jakkolwiek powód wzajemny złożył raport techniczny ISO (wersja z 1 lutego 2016 r.), z którego wynikają ograniczenia swobody twórczej projektanta zabawek dla dzieci w określonym wieku, ze względu na gwarancje bezpieczeństwa ich użytkowania, to nie może on znajdować odniesienia do wzoru spółki (...), która nie wskazała w zgłoszeniu, że jest on przeznaczony wyłącznie dla najmłodszych. Kwestia ta może mieć znaczenie przy porównaniu produktów w związku z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Wzór wspólnotowy nr (...) - (...) został zgłoszony do rejestracji 25 czerwca 2015 r., tymczasem już 2012 r. pozwana wzajemna produkowała, oferowała i wprowadzała do obrotu układankę (...) (...)”, w której zastosowany był wzór bardzo podobny do zarejestrowanego. Fakt ten przyznała prezes zarządu spółki. Różnią się one od wzoru wyłącznie tym, że po obu stronach kafelka znajduje się obraz, brak zatem kontrastu, jednak zorientowany użytkownik, którym jest w tym przypadku osoba zwykle bawiąca się tego rodzaju układankami, nie uzna tej cechy za odróżniającą (istotną różnicę), ponieważ typową cechą tego rodzaju zabawek jest to, że z jednej strony przedstawiają obraz, a z drugiej tło

(rządziej obrazy dają się ułożyć po obu stronach kartoników, wówczas na odpowiedni wybór elementów wskazuje ich odmienna kolorystyka). Oznacza to, że wzór przemysłowy podobny do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego był już kilka lat wcześniej wykorzystywany przez samą uprawnioną. Pozycja (...) spółki (...), zakres terytorialny i ilościowy jej sprzedaży oraz działań reklamowych, a także obecność produktu w Internecie sprawiały, że projektant wzorów układanek w Unii Europejskiej mógł się zapoznać z tym wzorem w zwykłym toku wykonywania czynności.

Stwierdzenie, że wzór przemysłowy zawarty w układance (...) (...)” spółki (...), ujawniony publicznie w 2012 r. niweczy indywidualny charakter wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...) Sąd Okręgowy uznał za bezprzedmiotową ocenę podobieństwa do wzoru pozwanej wzajemnej innych przeciwstawianych mu przez P. P. wzorów przemysłowych. Wiele z nich nie może być przy tym uwzględnionych w ocenie ważności, ze względu na brak daty publicznego ujawnienia przedstawionych produktów lub datę późniejszą od daty zgłoszenia wzoru. Wzory zarejestrowane w (...) dla różnych produktów nie są ani identyczne, ani podobne. Sąd Okręgowy powtórzył, że porównuje wzory całościowo, podobieństwo w jednym tylko rzucie nie może być uznane za wystarczające.

Wobec ustalenia, że sporny wzór pozbawiony jest indywidualnego charakteru Sąd Okręgowy pominął ocenę zarzutu nieważności wzoru ze względu na jego funkcjonalność, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia. Skuteczność podniesienia tego zarzutu wymagałaby przy tym przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, której powód wzajemny ostatecznie nie zaoferował.

Stwierdziwszy, że wzór wspólnotowy zarejestrowany w (...) pod nr (...) - (...) nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1 w zw. z art. 6 rozporządzenia, Sąd Okręgowy uznał go za nieważny (art. 86 ust. 1a). O kosztach Sąd orzekł na zasadzie odpowiedzialności za wynik sporu z art. 98 k.p.c. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3 k.p.c.).

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 15). W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd Okręgowy uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wzajemnego wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości, liczone wg stawki określonej dla sprawy najbardziej zbliżonej, ponieważ rozporządzenia nie przewidują stawek dla prowadzenia sprawy sądowej o unieważnienie wzoru wspólnotowego. W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił opłatę ostateczną w kwocie 1.000 zł.

Sąd Okręgowy po ustaleniu nieważności wzoru ocenił naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego.

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 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 dokonania w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on zawarty lub zastosowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na

zorientowanym użytkownikowi odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację.

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

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba (art. 89 ust.1).

Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2). Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 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 efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy nr (...) - (...) od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny (art. 26 ust. 1). Powódka nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez P. P. jej prawa z rejestracji (którego w konsekwencji unieważnienia nigdy nie posiadała) i żądać zakazania naruszeń. Roszczenia wywodzone z art. 89 ust. 1 w zw. z art. 10 rozporządzenia jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlegać musiało oddaleniu (a contrario art. 89 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.).

Wobec stwierdzenia nieważności wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), oddalając powództwo główne Sąd Okręgowy pominął twierdzenia i dowody powoływane przez strony na okoliczność nie/naruszenia przez P. P. prawa wyłącznego spółki (...), nie miały one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Odnosnie naruszenia reguł uczciwej konkurencji Sąd Okręgowy zważył, że zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 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. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 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 słusznym 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. 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: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, (iii) 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.

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.

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 słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 września 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.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy,

że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.).

Sąd Okręgowy podzielił 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: (i) 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, (ii) 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.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. 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 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., I KKN 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 wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby 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 sierpnia 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 wyłączają 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 marca 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 listopada 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 stycznia 2009 r. V CSK 241/08).

Sąd Okręgowy uznał, że P. P. nie popełnił czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Zarówno produkt P. (...), jak i ich opakowanie nie stanowią kopii układanek powódki (...). Zwierzęta ani Odkrywam koło. Różnią się kształtem, sposobem wykonania, materiałem, z jakiego je wykonano, a także grafiką. W żadnym razie nie można ich uznać za kopię (...) spółki (...). Zakwalifikowaniu działania pozwanego jako czynu nieuczciwej konkurencji z art. 13 u.z.n.k. sprzeciwia się dodatkowo wyraźne oznaczenie opakowań układanki pozwanego głównego znakami towarowymi A. i S. (...). Dodatkowo, na opakowaniu umieszczono informację o wytwórcy. Nie istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do jej pochodzenia.

Wytwarzanie, oferowanie, reklamowanie i wprowadzanie do obrotu układanki (...) (...) (...) z serii S. (...), zdaniem Sądu Okręgowego, można jednak zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Strony są niewątpliwie konkurentami na polskim rynku zabawek edukacyjnych. Wytwarzanie i oferowanie przez P. P. od 2017 r. układanki realizującej koncepcję spółki (...), w sytuacji upodobnienia jej ogólnego wyglądu i wyglądu poszczególnych elementów składowych (kart i opakowania) niewątpliwie szkodzi interesom gospodarczym powódki głównej, która własnym wysiłkiem wypracowała pozycję rynkową układanek dla najmłodszych dzieci (...).

Wbrew zapewnieniom P. P., tego rodzaju zabawki nie są powszechnie obecne na polskim rynku (brak dowodu przeciwnego). Pozwany nie wskazał choćby jednego przykładu takiej układanki, która dodatkowo byłaby zapakowana w charakterystyczne pudełko (walizeczkę). Gdyby faktycznie były one w przeszłości oferowane, pozwany (od lat prowadząc działalność gospodarczą na tym rynku) nie miałby żadnego problemu z ich przedstawieniem. Sąd Okręgowy podkreślił, że wszystkie (z osobna) elementy charakterystyczne dla wyglądu produktu powódki są znane i wykorzystywane (w różnych postaciach) przez innych przedsiębiorców działających na rynku zabawkarskim, jednak żaden z nich wcześniej niż powódka główna nie oferował zabawki w opakowaniu łączącym wszystkie charakterystyczne cechy wyglądu układanek (...).

Pozwany główny wytwarza puzzle o bardzo podobnym kształcie (prostokąt) z centralnie umieszczonym na każdym kartoniku okrągłym wycięciu, w które może być wkładany drugi element. Kształty tych elementów są bardzo zbliżone, identyczna jest koncepcja ich układania. Nawet rysunki nawiązują do podobnych postaci zwierząt. Skojarzenie ze znanymi i popularnymi (...) spółki (...) jest nieuniknione. Pozwany główny zdecydował się powielić wzorzec zabawki powódki, choć swoboda twórcza projektanta nie była w tym zakresie nadmiernie ograniczona. Mógł on zaproponować kafelki w innym kształcie, inaczej wykrojone. Gdyby faktycznie wygląd puzzli (i ich opakowania) miały wymuszać zdolności i percepcja małego dziecka, bez trudności pozwany główny przedstawiłby przykłady identycznych układanek produkowanych przez konkurentów rynkowych stron. W tym zakresie nie mogą być uznane za wiarygodne bardzo ogólne zeznania świadka K. W., które nie znajdują potwierdzenia w dowodach rzeczowych, fotografiach ani wydrukach ze stron internetowych. Nie ma wytłumaczenia dla tak wysokiego podobieństwa puzzli pozwanego głównego do znanych i popularnych na rynku układanek serii (...). Nie mogą być uznane za wiarygodne zeznania pozwanego i zawnioskowanych przezeń świadków, że nie inspirowali się oni produktem powódki głównej (nawet go nie znali), a sporna układanka jest rozwinięciem serii S. (...), która jest przeznaczona dla dzieci starszych i trudno doszukać się podobieństwa w samych produktach, jak i ich opakowaniach. Należało zatem uznać, że P. P. naruszył dobry obyczaj handlowy polegający na korzystaniu przez konkurenta rynkowego z wyników pracy i nakładów spółki (...), która stworzyła układanki dla najmłodszych dzieci (...) i wypracowała ich wysoką pozycję rynkową.

Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem Sądu Najwyższego: 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 stycznia 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 lutego 2009 r., V CSK 337/08).

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu gospodarczego w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony (wyrok z 14 października 2009 r., V CSK 102/09).

Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2 stycznia 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 października 2008 r., V CSK 109/08).

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest zatem sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystanie renomy cudzego produktu, 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 (i) używa produktu (opakowania) z wcześniejszym pierwszeństwem względem produktu (opakowania) pozwanego, (ii) produkt (opakowanie) powoda jest znany i rozpoznawalny na rynku, (iii) produkt (opakowanie) pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym produktem (opakowaniem) powoda, (iv) używanie przez pozwanego produktu (opakowania), bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego produktu (opakowania) powoda - „pasożytnictwo”, „free-riding”.

Obejmuje ono między innymi przypadki, w których przypisuje się wizerunek wcześniejszego produktu lub cechy, które on reprezentuje produktom identycznym lub podobnym. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z tego rodzaju naśladownictwa stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego produktu korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie pozycji rynkowej jego produktu.

Zakwalifikowania na tej podstawie działania pozwanego nie wyklucza fakt, że on sam czyni starania o zbudowanie pozycji rynkowej własnego produktu oraz ponosi związane z tym koszty działań promocyjnych i marketingowych.

Sąd Okręgowy uznał, że działanie pozwanego narusza interes gospodarczy powódki, uzyskaną przez nią siłami jej przedsiębiorstwa i nakładami, ugruntowaną już pozycję rynkową (renomę) produktów oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod wspólną nazwą (...). Wieloletnia, intensywna obecność na rynku z układankami dla najmłodszych dzieci (...). (...), które dzięki temu stał się znane i popularne wśród konsumentów zasługuje na ochronę przed działaniami konkurenta rynkowego, który oszczędzając sobie wysiłku, bez czynienia większych nakładów wprowadził na rynek produkt w niewątpliwy sposób kojarzący się z marką (...). Mamy w tym przypadku do czynienia z wyraźnym nawiązaniem do wcześniej obecnych na rynku produktów, co jest szczególnie groźne dla potencjalnych nabywców i szkodzi interesom powódki głównej w przypadku oferty internetowej, gdzie produkty stron są przedstawiane jako niewyraźne miniatury.

Odpowiadając na pozew P. P. wskazał na liczne różnice pomiędzy produktami stron, nie uległo wątpliwości Sądu Okręgowego, że (...) (...) (...) nie są kopią układanek powódki głównej, ale też zarzutem nie jest objęte kopiowanie, lecz

taki rodzaj naśladownictwa koncepcji, kształtu i mechanizmu działania układanki, które jako pierwsza wprowadziła na polski rynek i wypromowała spółka (...). Pozwany przejął najistotniejsze cechy układanki, dzięki którym stała się ona popularna wśród nabywców.

W ocenie Sądu Okręgowego, udzielenie ochrony powódce głównej zapewniające jej monopol używania określonego wzoru produktu i jego opakowania (granice monopolu wyznaczają istotne cechy ich wyglądu) nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez innych przedsiębiorców produkujących zabawki i gry edukacyjne. Nie ogranicza także konsumentom możliwości wyboru zabawek spośród tego samego rodzaju układanek różnych wytwórców. Pozwany główny nie udowodnił w tym postępowaniu, że puzzle przeznaczone dla dzieci najmłodszych muszą się składać z dwóch elementów – prostokątnego kartonika z centralnie wyciętym kołem, że jego opakowanie musi być kartonowym prostokątnym pudełkiem z uchwytem (walizeczką) ze spornym układem elementów graficznych. Sąd jest przekonany o istnieniu możliwości dokonania takich zmian, które dostatecznie odróżnią produkty stron.

Sąd Okręgowy nie negował, że pozwany główny prowadzi działalność gospodarczą w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami, jednak w tym konkretnym przypadku doszło do ich naruszenia godzącego w interesy gospodarcze spółki (...), które uzasadnia zastosowanie względem P. P. sankcji określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań (pkt 1.). Żądanie to może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu Okręgowego działanie P. P. nosi znamiona pasożytnictwa, szkodząc zdolności odróżniającej (...) spółki (...), której roszczenie, oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznano za słuszne. Z tego względu Sąd Okręgowy częściowo uwzględniając powództwo główne nakazał P. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjny (...) P. P. zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu na rynek produktu identycznego co do koncepcji, kształtu i mechanizmu działania z produktami powódki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o szacie graficznej stanowiącej kompilację wykorzystywanych przez powódkę do tej pory elementów i estetyki, która to szata graficzna kojarzy się jednoznacznie i nawiązuje do produktów powódki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...), poprzez zakazanie pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania) składającego się z zestawu kart mających postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia-otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudełka o kształcie prostopadłościanu z przymocowanym w górnej części uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze białym z przebiegającym poziomo z przodu oraz po bokach pudełka barwnym pasem o falowanych brzegach i na którym to pudełku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci, a na froncie umieszczone jest także barwne koło z oznaczeniem logo serii produktów przedstawiające postać o okrągłej twarzy, to jest produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach:

Opakowanie - widok z przodu i z tyłu:

Produkt – złożony oraz po rozłożeniu:

W części w jakiej zawierało ono nadmierne uogólnienia, sformułowania niejasne, nieprecyzyjne, nienadające się do egzekucji powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ sformułowanie żądania ze wskazaniem dwóch podstaw prawnych umożliwiło jego uwzględnienie w przeważającej części na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Apelację od rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego wniósł pozwany zaskarżając wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia pozwu głównego, tj. w pkt I.1 oraz w części orzekającej o kosztach procesu z pozwu głównego, tj. w pkt I.3. zarzucając:

I. naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na wynik sprawy, tj.:

a) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

- przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów wobec przyjęcia, iż działanie Pozwanego polegające na wprowadzeniu na rynek produktu (...) naruszyło interes gospodarczy powódki, uzyskaną przez nią siłami jej przedsiębiorstwa i nakładami, ugruntowaną pozycję rynkową (renomę) produktów oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod wspólną nazwą (...), w sytuacji gdy działanie pozwanego stanowiło wyraz dozwolonej i dopuszczalnej przez prawo wolnorynkowej konkurencji i nie naruszyło praw powódki,
- brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie na jego podstawie błędnego ustalenia, iż pozwany wprowadził na rynek produkt w niewątpliwy sposób kojarzący się z marką (...), w sytuacji gdy o takim „kojarzeniu się” nie może być mowy z uwagi na istnienie wyraźnych różnic między tymi produktami oraz należyte oznaczenie puzzli pozwanego, co wykluczyło zaistnienie ryzyka powstania jakichkolwiek skojarzeń między produktami stron,
- ustalenie w sposób przekraczający zasadę swobodnej oceny dowodów, iż powódka jako pierwsza wprowadziła na polski rynek i wypromowała swoje puzzle w sytuacji, gdy brak ku temu podstaw w materiale dowodowym znajdującym się w aktach sprawy - brak bowiem dowodów na pierwszeństwo powódki w tym zakresie,
- przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażającej się w odmowie przyznania wiarygodności i mocy dowodowej zeznaniom świadka K. W. oraz innych świadków zawnioskowanych przez pozwanego, którzy zeznali, że przy tworzeniu układanki (...) nie inspirowali się produktami powoda, mimo iż zeznania te były spójne, logiczne i zasługiwały na danie im wiary w całości,
- pominięcie istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności, iż produkt pozwanego (...) stanowi kontynuację kolorystyki, kształtu pudełek i stylu projektowania gier edukacyjnych dla starszych dzieci z serii (...), którą pozwany wprowadził na rynek od 2009 r., brak więc po stronie pozwanego naśladownictwa w projektowaniu zabawek rzekomo na wzór produktów powódki;
- wadliwe przyjęcie, iż trudno doszukać się podobieństwa w samych produktach, jak i ich opakowaniach między grą (...) a wcześniejszą serią (...), w sytuacji gdy z materiału dowodowego wynika stan kontynuacji wyrażający się w takim samym kształcie pudełka, jego kolorystyce podzielonej na poziome równoległe pasy, podobnym stylu graficznym, oznaczeniu i kształcie logotypu, co dowodzi ewidentnie, iż seria (...) jest wprost następcą serii (...),
- błędne ustalenie faktyczne, iż pozwany przejął najistotniejsze cechy układanki, dzięki którym stała się ona popularna wśród nabywców, w sytuacji gdy na takie „przejęcie” brak dowodów w materiale znajdującym się w aktach sprawy, bowiem samo podobieństwo produktów nie stanowi dowodu na „przejęcie” jednych elementów produktu przez drugiego przedsiębiorcę, lecz dowodzi jedynie tego, iż produkty te rodzajowo znajdują się w tym samym segmencie rynku i adresowane są do tych samych odbiorców, co nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
- dowolne uznanie, iż szata graficzna produktu (...) ogólnie „kojarzy się” z produktami powoda, w sytuacji gdy ilość występujących między nimi różnic (wyliczonych szczegółowo w odpowiedzi na pozew główny) wyłącza możliwość takiego skojarzenia i wyklucza ryzyko pomyłki u przeciętnego odbiorcy,

- wadliwe uznanie, iż produkt pozwanego „powielił projekt zabawki powódki” w sytuacji, gdy produkty te zostały stworzone niezależnie i opierają się na innej koncepcji tematycznej, tj. (...) dotyczą rozpoznawania twarzy i postaci (tzn. tytułowych „buziek”), zaś (...) (...) oraz „Odkrywam koło” dotyczą nauki geometrycznych własności koła, jako uniwersalnego kształtu (czyli uczy „odkrywania koła” - figury geometrycznej) - brak więc między tymi produktami podobieństwa powodującego naruszenie dobrych obyczajów,
- bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany dopuścił w przypadku swojej układanki (...) do „upodobnienia jej ogólnego wyglądu i wyglądu poszczególnych elementów składowych (kart i opakowania)” do produktów powódki, w sytuacji, gdy do takie „upodobnienie” nie miało miejsca, co zostało wykazane zeznaniami świadka - projektanta K. W. oraz dowodami wskazującymi na to, że (...) bardziej upodabniają się do wcześniejszych produktów pozwanego z roku 2009 r. z serii (...);

a) art. 232 k.p.c. z związku z art. 6 k.c. poprzez błędne przyjęcie, iż powódka wywiązała się z obowiązku udowodnienia żądania pozwu, w sytuacji gdy brak jest w ocenie pozwanego dowodów na to, że jego działania miały być sprzeczne z konkretnym prawem lub naruszać określony dobry obyczaj, a tym samym stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.;

b) art. 278 § 1 k.p.c. z związku z art. 6 k.c. poprzez uwzględnienie powództwa z powodu uznania, iż produkty stron kojarzą się u ogólnie określonej grupy konsumentów, mimo iż wniosek taki wymagał uprzedniego dowodu z opinii biegłego z zakresu marketingu i psychologii rynkowej, który np. przeprowadziłby badania u wybranej losowo grupy konsumentów i ocenił, czy większość z nich ma co do tych produktów odczucie „podobieństwa” i „kojarzenia się” - nieprzeprowadzenie tego dowodu doprowadziło więc do bezpodstawnego uznania działania powoda za czyn nieuczciwej konkurencji;

c) art. 328 § 2 k.p.c. polegające na niewskazaniu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku dowodów, na których sąd się oparł, tj. niewskazanie na jakiej podstawie Sąd uznał, iż produkty stron „kojarzą się” i „powielają”, w sytuacji gdy produkty te nie są identyczne i różnią się kształtem, sposobem wykonania, materiałem oraz grafiką;

## II. naruszenie prawa materialnego w postaci:

a) art. 3 ust 1 u.z.n.k. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, iż wprowadzenie przez pozwanego na rynek produktu pod nazwą (...) stanowi niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji i narusza interes powódki, w sytuacji gdy wprowadzenie przez pozwanego na rynek tego produktu nie stanowi działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami i nie zagraża ani nie narusza interesu powódki, tym samym nie było zasadne uwzględnienie powództwa na podstawie ww. przepisu;

b) art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na zakazaniu pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania), składającego się z zestawu kart mających postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia- otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudełka o kształcie prostopadłościanu z przymocowanym w górnej części uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze białym z przebiegającym poziomo z przodu oraz po bokach pudełka barwnym pasem o falowanych brzegach i na którym to pudełku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci a także, a na froncie umieszczone jest także barwne koło z oznaczeniem logo serii produktów przedstawiające postać o okrągłej twarzy, w szczególności produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach wskazanych w pozwie, a przedstawiających opakowanie produktu w widoku z przodu i tyłu oraz produkt w postaci złożonej oraz po rozłożeniu, w sytuacji gdy zasądzenie takiego żądania nie znajdowało podstaw wobec braku dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji.

W oparciu o przedstawione powyżej zarzuty pozwany wnosil o:

a) zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez oddalenie wniesionego powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

ewentualnie w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku o:

b) uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania w tym zakresie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

### **Sąd Apelacyjny zważył co następuje:**

Apelacja pozwanego zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne, za wyjątkiem ustalenia spójnej szaty graficznej produktów (...). W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny przyjmuje ustalenia za podstawę także własnego rozstrzygnięcia i odwołuje się do nich bez potrzeby ich powtarzania. Zastosowanie do ustalonych faktów prawa materialnego nie jest jednak trafne, co spowodowało zmianę wyroku.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo o zaniechanie popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, a polegających na wprowadzaniu na rynek (i) produktu identycznego co do koncepcji, kształtu i mechanizmu działania z produktami powódki (...) (...) oraz (...), w (ii) opakowaniach o szacie graficznej stanowiącej kompilację wykorzystywanych przez powódkę do tej pory elementów i estetyki, która to szata graficzna kojarzy się jednoznacznie i nawiązuje do produktów powódki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...).

Nakaz sformułowany wobec pozwanego polega na zakazaniu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania), który to produkt ma dwie cechy, jak (i) składa się z zestawu kart i jest (ii) umieszczony w opakowaniu.

Zestaw kart ma postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia-otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem.

Opakowanie ma zaś postać pudełka o kształcie prostopadłościanu z przymocowanym w górnej części uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze białym z przebiegającym poziomo z przodu oraz po bokach pudełka barwnym pasem o falowanych brzegach i na którym to pudełku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne koło z oznaczeniem wieku dzieci, a na froncie umieszczone jest także barwne koło z oznaczeniem logo serii produktów przedstawiające postać o okrągłej twarzy.

Produktem, co do którego Sąd pierwszej instancji uznał spełnienie przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji, jest produkt (...) z serii (...).

Apelujący podważa przyjętą ocenę Sądu, podkreślając, że pomimo unieważnienia wzoru wspólnotowego (...) - (...), powód na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzyskał ochronę i monopol na wprowadzanie do obrotu układanek wykorzystujących mechanikę opartą o wkładanie koła w otwór w kartoniku.

Sąd Apelacyjny podziela zarzut pozwanego, z innych przyczyn niż podane w apelacji. Apelujący formułując zarzut oparty na naruszeniu art. 233 k.p.c. dokonał przedstawienia własnej oceny materiału dowodowego bez zasadniczego dla uwzględnienia zarzutu przytoczenia, jakie dowody zostały ocenione niewłaściwie i na czym polegały błędy oceny.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że postawienie zarzutu obrazy art. 233 §1 k.p.c. nie może polegać na zaprezentowaniu przez skarżącego stanu faktycznego przyjętego przez niego na podstawie własnej oceny dowodów, skarżący może tylko wskazywać, posługując się wyłącznie argumentami juredycznymi, że sąd rażąco naruszył ustanowione w tym przepisie zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów oraz że naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2000 r., I CKN 1169/99). Ocena wiarygodności i mocy dowodów przeprowadzonych w danej sprawie wyraża istotę sądenia w części obejmującej ustalenie faktów, które sąd uznał za istotne. Dotyczy ona rozstrzygnięcia o przeciwstawnych twierdzeniach stron na podstawie własnego przekonania składu orzekającego powziętego w wyniku bezpośredniego zetknięcia się z materiałem zebrany w sprawie, w tym dokumentami, świadkami i innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie.

Zarzut obejmujący naruszenie powyższego przepisu, a więc sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, może być skuteczny w sytuacji, gdy owa „sprzeczność” powstaje pomiędzy materiałem zgromadzonym w sprawie (rozumianym jako całość) a konkluzją, do jakiej dochodzi sąd na jego podstawie. Samo przekonanie skarżącego o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu nie jest wystarczające dla uznania zarzutu art. 233 k.p.c. za zasadny. Skarżący powinien wskazać zarówno dowód, którego zarzut dotyczy, jak i wymienić konkretne naruszenia zasad logiki, rozsądku, czy doświadczenia życiowego, których dopuścił się sąd pierwszej instancji.

Zarzut pozwanego nie spełnia ustawowych wymogów. Niemniej, Sąd Apelacyjny jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę, nie podziela wniosku Sądu pierwszej instancji, że wskazane przez pozwanego różnice pomiędzy produktami i ich opakowaniami są nieistotne, a puzzle pozwanego są podobne do układanek powoda. Sąd pierwszej instancji przyjął spójną szatę graficzną produktów powoda, gdy sam powód opisuje ją na różne sposoby. Ponadto zdaniem Sądu pierwszej instancji pozwany popełnił czyn nieuczciwej konkurencji poprzez wejście na rynek z układanką realizującą koncepcję powoda i podobną (karty i opakowanie) do układanki powoda.

Stanowisko powoda wytaczające powództwo oparte o czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. sprowadzało się do (i) ochrony produktu co do kształtu i mechanizmu działania jako kart z wyjmowanym kółkiem oraz (ii) ochrony opakowania o charakterystycznej szacie (strona 18 pozwu).

Odnosnie pierwszej kwestii, według powoda cechą kart opartych na wzorze przemysłowym jest kształt (kwadratowy kafelek) i koncepcja (wyjmowane koło) oraz kolor drugiej strony kafelka, przykładowo w produkcie (...) (...) druga strona kafelka ma kolor niebieski. Powód podkreślał, że żaden inny producent układanek dla dzieci nie stosuje kafelka z wyjmowanym kółkiem (strona 15 pozwu).

Sama koncepcja produktu dla najmłodszych, jakim są puzzle w postaci kart o kształcie zbliżonym do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę, a na kartach są rysunki zwierzątek lub przedmiotu, oparta jest na ruchomym kole wyjmowanym/wkładanym do karty. Działanie układanki puzzli wymaga połączenia jej elementów. Prostota mechanizmu ze względu na adresata opiera się na złożeniu rysunku z jednym elementem ruchomym przybierającym postać wyjmowanego/wkładanego koła. Nie jest czynem nieuczciwej konkurencji wprowadzenie produktu, gdzie kształt i mechanizm działania opiera się na elemencie technicznym w postaci wyjmowanego koła. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie służy ochronie koncepcji i mechanizmu działania produktu, tylko ochronie przedsiębiorcy przed działaniami konkurencji wprowadzającej produkty oparte na tej samej koncepcji i mechanizmie działania.

Ochrony produktu jako kart z rysunkami powód dodatkowo dochodził ze względu na właściwości produktów z serii (...) (strona 18 pozwu). Powód wskazywał, że karty pozwanego są identyczne jak w produkcie (...), kolor drugiej strony karty jest identyczny jak w (...) (...) a kropki na drugiej stronie karty jak na pudełku (...). Dodatkowo pozwany powtórzył rysunki niektórych zwierzątek. Roszczenie powoda zostało zaś sformułowane jako zakazanie odnoszone do produktu (niezależnie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementów opakowania), składającego się z zestawu kart mających postać płaskich kafelków zbliżonych do kwadratu z zaokrąglonymi rogami, którego strony mają odmienną barwę,

w którym znajduje się ruchome płaskie koło, które może być swobodnie wyciągane z wycięcia-otworu w kafelku i wkładane do niego z powrotem.

Trafnie pozwany wykazywał różnice pomiędzy produktami powoda i pozwanego. Do różnic tych w przypadku porównania pary produktów (...) i (...) należą:

(i) różna liczba elementów w zestawie, odmienny kształt i wielkość kart (kwadrat/prostokąt), (ii) różne proporcje koła względem karty, (...) różne spasowanie elementów (co wpływa na możliwość obrotu koła w osi albo jej brak), (iv) obustronność i jednostronność kart (rysunki po obu stronach albo po jednej stronie), (v) kolorowe tło wypełniające całą powierzchnię albo jego brak (białe tło), (vi) różnice w kolorystyce tła (odmienne kolory o różnym nasyceniu), (vii) ornamentacja tła albo jej brak, (viii) różnice rysunków i postaci albo przedmiotów przedstawianych, (ix) odmienne style artystyczne charakterystyczne dla rysunków, (x) odmienna kolorystyka rysunków (jaskrawe intensywne kolory albo stonowane pastelowe), (xi) odmienne wykończenie (śliska i błyszcząca powierzchnia albo bardziej chropowata i matowa).

Z kolei do różnic w przypadku porównania pary produktów (...) (...) i (...) należy: (i) odmienny kształt i wielkość kart (kwadrat/prostokąt), (ii) różne proporcje koła względem karty i różne umiejscowienie koła na samej karcie, (...) kolorowe tło wypełniające całą powierzchnię albo jego brak (białe tło), (iv) różnice w kolorystyce tła (odmienne kolory o różnym nasyceniu), (v) różnice rysunków i postaci przedstawianych, (vi) odmienne style artystyczne charakterystyczne dla rysunków, (vii) odmienna kolorystyka rysunków (jaskrawe intensywne kolory albo stonowane pastelowe), (viii) odmienne wykończenie (śliska i błyszcząca powierzchnia albo bardziej chropowata i matowa).

Powód nie przedstawił stanowiska co do wskazanych odmienności pomiędzy produktami, utrzymując, że różnice występujące pomiędzy produktem pozwanego a dwoma produktami (...) nie negują zasadności powództwa. I dalej twierdził, że główny zarzut powoda dotyczy takiego zaprojektowania produktu, by sprawiał on wrażenie, iż przynależą do serii innego producenta lub jest z nią związany albo co najmniej powoduje, że pozytywne skojarzenia z funkcjonującymi już na rynku produktami zostaną przeniesione na nowe wyroby (strona 10/11 pisma procesowego z 22 lipca 2018). Powód nie zaliczał do cech serii (...) kolorystyki kart (kafelek) i rysunków. W konsekwencji, przyznając istnienie różnic pomiędzy spornymi produktami i nie indywidualizując, czym były cechy serii dla kart (kafelek), rozszczenie powoda nie mogło być uwzględnione co do ochrony produktu w zakresie koncepcji, kształtu i mechanizmu działania jako kart z wyjmowanym kółkiem. Zaznaczone przez pozwanego różnice oddalają produkt pozwanego (...) (...) (...) od produktu (...) i (...) (...), a elementem serii chronionej przez powoda nie są konkretnie nazwane cechy kart. Sąd pierwszej instancji za podobieństwo przyjął kształt karty, centralne wycięcie otworu, koncepcję układania, rysunki, co nie stanowiło cech serii, a koncepcja układania (karta z wyjmowanym/wkładanym kołem) stanowiła element rozwiązania technicznego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zaskarżone orzeczenie pomija generalną zasadę, że kształt, którego podstawowe elementy są związane z funkcją techniczną i zostały zastosowane dla realizacji tej funkcji, może być swobodnie używany przez wszystkich (por. wyrok TSUE z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99). Zasada podana wywodzi się z domeny ochrony znaków towarowych, niemniej zdaniem Sądu Apelacyjnego nadrzędna myśl ma przełożenie na zasady konkurencji. Ochrona przyznana przez prawo do znaku nie rozciąga się ponad oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję w sposób prowadzący do stworzenia przeszkody uniemożliwiającej konkurencji swobodne oferowanie towarów, zawierających te same rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe w konkurencji z właścicielem znaku. Pogląd, że ochrona prawa do znaku nie może prowadzić do przyznania właścicielowi znaku monopolu na rozwiązanie techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji, powinien być odpowiednio stosowany przy ocenie art. 3 u.z.n.k. Mechanizm łączenia za pomocą koła wkładanego/wyjmowanego z kwadratu jest rozwiązaniem technicznym układanki i jako takie rozwiązanie powinno być dostępne dla wszystkich. W przeciwnym wypadku powód zawłaszczalby rozwiązanie techniczne, gdzie kształt (kwadratowe kafelki i koło) i mechanizm działania (koło wyjmowane i wkładane z wycięcia-otworu w kwadratowym kafelku) jest właśnie taką techniczną stroną zabawki.

Drugim zagadnieniem spornym była ochrona na podstawie art. 3 u.z.n.k. opakowania o charakterystycznej szacie (strona 18 pozwu).

Popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji powód upatrywał w tym, że pozwany nawiązał w opakowaniu (...) (...) (...) do linii produktów powoda. Według dalszych twierdzeń powoda, pozwany dokonał kompilacji koncepcji, motywów i kompozycji charakterystycznych dla produktu marki (...). Jako cechę produktów, powód wskazał raz, prostopadłościennie opakowanie w kolorze białym z kolorowym pasem przebiegającym pionowo na środku pudełka i jednocześnie z uchwytem ze sznureczka. W ramach całej marki utrzymana jest ogólna stylistyka, jak czcionka, logo, układy pasów itp. (strona 10 pozwu). A następnie, opisał elementy i estetykę właściwą opakowaniom produktów z serii (...) a przejętym przez pozwanego:

1) pudełko w kolorze białym, w postaci prostopadłościanu, z uchwytem z grubszego sznurka lub z cienkiego sznurka (na rysunkach produktów w sklepach internetowych) - jak w szeregu produktów (...),

2) front pudełka - pudełko podzielone wizualnie na trzy pionowe pasy - pas górny i dolny w kolorze białym, przedzielone biegnącym pionowo na całej długości szerokim pasem o nieregularnych falistych brzegach - jak w szeregu produktów (...),

3) na pudełku w kole umieszczone logo - S. o okrągłym pyszczku (z prawie niewidocznym dziobem), w czapeczce z daszkiem na głowie i rączkach ledwo tylko przypominających skrzydła (połączenie postaci o okrągłej buzi w czapeczce umieszczonej w kole, jak przy logo (...)),

4) w rogu opakowania umieszczone kolorowe koło z białym oznaczeniem „12+ m” wskazujące wiek dzieci, dla których przeznaczony jest produkt (czcionka prawie identyczna jak w produktach (...)) (strona 19 pozwu).

W kolejnym miejscu powód za cechę produktów (...) podał oprawę graficzną, a to białe opakowania z pionowym kolorowym pasem, co do zasady logo- postać z okrągłą buzią w kole, koło z zaznaczeniem wieku umieszczone z prawej strony opakowania itp. (strona 20 pozwu).

Do takiego opisu opakowań produktów powoda, pozwany porównał swój produkt (...) (...) (...) i zaznaczył różnice wobec opakowania produktu (...) i opakowania produktu (...) (...). W obu przypadkach odmienność polegała na (i) różnicy kształtu (część frontowa opakowania ma kształt kwadratu albo prostokąta), (ii) różnicy wymiarów (opakowanie produktu strony pozwanej jest ponad dwukrotnie większe), (iii) różny uchwyt ze sznurka pod względem grubości, materiału, koloru, ukształtowania, (iv) odmienna kolorystyka i kolory dominujące na opakowaniu, (v) odmienne napisy, w tym nazwy produktów, odmienne rozmieszczenie napisów na opakowaniach, (vi) odmienne czcionki i ich kolorystyka, (vii) różne znaki towarowe i ich rozmieszczenie, (viii) różny kształt fali będącej krawędzią poziomych pasów kolorystycznych (nieregularny kształt przypominający chmurę lub pianę w kąpielni albo regularny kształt przypominający delikatne falowanie morza, dodatkowo zawieszka).

Analogicznie jak w przypadku produktu kart z rysunkami, powód uznawał, że różnice opakowań nie negują zasadności powództwa, a upodobnienie do serii produktów powoda jest widoczne gołym okiem (strona 11 pisma procesowego 22 lipca 2018 r.).

Roszczenie powoda odwoływało się do nieuczciwego wprowadzania na rynek produktu w opakowaniach o szacie graficznej stanowiącej kompilację wykorzystywanych przez powódkę do tej pory elementów i estetyki, która to szata graficzna kojarzy się jednoznacznie i nawiązuje do produktów powódki wprowadzonych na rynek w ramach marki (...). Niezbędne w ocenie Sądu Apelacyjnego jest wskazanie cech serii (marki) produktów (...), co nabiera znaczenia po wypunktowaniu różnic w opakowaniach produktów uprawnionego i naruszającego. Konkretyzacja cech serii jest podstawą dokonywania oceny porównawczej opakowań produktów i w dalszej kolejności, czy popełniono czyn pasożytnictwa. Upodobnienie produktu może mieć miejsce, gdy istnieje wzorzec, do którego następuje zbliżenie.

Powód opisując, na czym polega niedozwolone zachowanie pozwanego, za naruszone cechy serii (modelowy wzorec) uznawał:

- (i) białe opakowanie z pionowym kolorowym pasem i uchwytem ze sznurka,
- (ii) logo - postać z okrągłą buzią w kole,
- ( (...)) koło z oznaczeniem wieku umieszczone z prawej strony opakowania,
- (iv) oprawa graficzna opakowania gra większą rolę niż elementy pisane: nazwa producenta, nazwa serii, nazwa produktu (strona 20 pozwu).

Nie jest to zestaw elementów serii produktów (...) przyjętych w ustaleniach Sądu pierwszej instancji.

Brak znamion nieuczciwej konkurencji co do koncepcji i mechanizmu działania puzzli, wymagało porównania wyglądu kart i opakowania produktu powoda (...) i (...) (...) z produktem pozwanego (...) (...) (...). Powód za przedmiot sporu przyjął cechy serii produktów (...), w których wykorzystał koncepcję układanki (...) i (...) (...). Cechy opakowań powoda, jak sznurek, logo i wiek dziecka, znajdują się w produkcie pozwanego.

Pozwany wkroczył na rynek produktów dla dzieci z kategorii wiekowej, której do tej pory nie oferował swoich produktów. Niewiarygodne jest, jak słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji, że nie znał produktów powoda. Długotrwale działający na rynku producent zabawek dla dzieci zna, a co najmniej winien znać konkurencję, albowiem wymaga tego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pozwany opracował produkt (...) (...) (...) nawiązujący do koncepcji układanek powoda. Niemniej, dowody przedstawione przez pozwanego, w szczególności opakowania serii "S. (...) zaświadczyają, że pudełko w kolorze białym w postaci prostopadłościanu było stosowane przed rokiem 2009 przez pozwanego. Już w 2008 roku wykorzystano po raz pierwszy motyw podwójnej poziomej fali u dołu i u góry opakowania na białym tle w serii "S. (...) (k. 969). Uchwyt ze sznurka faktycznie został dodany, ale w produkcie (...) (...) (...) przybrał kolor naturalny sznurka, a nie biały jak w dwóch spornych produktach powoda. Na opakowaniu w kole umieszczone logo "S. (...)" (rejestracja znaku R. (...)) ma odróżniać markę A. od innych producentów. Powód nie stawia zarzutu naruszenia znaku towarowego, mimo że zaznacza podobieństwo koncepcji sówki pozwanego do chłopca (...). W rogu opakowania pozwanego jest umieszczone kolorowe koło z białym oznaczeniem wskazujące wiek dzieci, dla których przeznaczony jest produkt. Porównywane produkty mają odmienne sposób oznaczenia wieku dziecka (12M+ versus dla dzieci 12+ mies.). Powód, z jednej strony uznaje, że czcionka pozwanego jest prawie identyczna jak na produktach (...), z drugiej zaś, nie traktuje jej jako cechy swojej serii.

Przy tych różnicach, nie ma podstaw dla przyjęcia, że nabywca produktu powoda poszukując jego wyrobów nabydzie wyroby pozwanego w przekonaniu, że nabywa produkt powoda. Umieszczenie na opakowaniu elementów kolorystycznych lub graficznych nawiązujących do koloru, kształtu wizerunku lub sposobu wykorzystania produktu, który opakowanie zawiera, nie może być uznane za niedozwolone naśladowanie, jeśli elementy te z natury rzeczy określają sam produkt i nie są objęte ochroną na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach tzw. prawa własności intelektualnej (por. wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r. I CKN 1319/00 - OSNC 2003 nr 5, poz. 73, wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03 niepubl.). Powód jako pierwszy wprowadził układankę, ale nie ma ochrony z praw wyłącznych na zastosowany mechanizm. Koncepcja działania układanki oparta na uzyskaniu zamierzonego efektu (łączenia puzzli) nie może być przez niego zawłaszczona.

Klauzula generalna art. 3 u.z.n.k. nie jest środkiem na ochronę koncepcji układanki, a tego w istocie domaga się powód. Sąd pierwszej instancji uznał, że pozwany naruszył dobry obyczaj polegający na korzystaniu przez konkurenta rynkowego z wyników pracy i nakładów spółki powodowej, czym było stworzenie układanki dla najmłodszych dzieci. Oceniając charakter tego czynu, należy wskazać, że uczestnik tego samego rynku nie może korzystać z osiągnięć (pracy) innego podmiotu w sposób nieuczciwy. Brak dowodu, w jaki sposób pozwany skorzystał z pracy powoda i aby to

wykorzystanie wyników miało wymiar nieuczciwy. Zarówno powód, jak i pozwany mają utrwaloną pozycję rynkową. Pozwany działa jawnie i oferuje swe produkty jako pochodzące od niego, a nie od powoda.

Pozwany stworzył serię (...) i przyjął w niej koncepcję układanki, ale odmiennej w wyglądzie niż produkt powoda. Jakkolwiek odciąga klientelę od powoda, to jego produkt wykorzystuje układankę jako mechanizm działania, a nie wygląd produktów serii powoda. Powód zarzucając naśladownictwo przez pozwanego cech serii produktów (...) nie był konsekwentny w identyfikacji wzorca opakowania zawierającego charakterystyczne elementy stosowane przez powoda, a przede wszystkim scharakteryzowania kompozycji elementów, które decydują o indywidualizacji serii (...). Nie jest takim elementem sznurek, logo i oznaczenie wieku. Wygląd opakowania powoda i wygląd opakowania pozwanego składający się tylko z takiej kompozycji elementów nie wywołuje ogólnego, łudzącego podobieństwa opakowania pozwanego do opakowania powoda. Szata zewnętrzna opakowania z postacią produktu, który opakowanie zawiera nie była przedmiotem ochrony. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni funkcjonowanie rynku poprzez ochronę interesów działających na nim przedsiębiorców, nie chroni samych koncepcji.

W konsekwencji nie było przesłanek do zastosowania art. 3 u.z.n.k. i wyrok podlega zmianie na podstawie art. 386 §1 k.p.c. a powództwo oddaleniu.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję jest również odmienne. Ponieważ powód przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Zasada odpowiedzialności za wynik ma przełożenie na postępowanie apelacyjne, gdzie analogicznie powód jest przegrywającym i pokrywa koszty przeciwnika. Pozwany uregulował opłatę od apelacji 1 000 zł i poniósł koszty wynagrodzenia radcy prawnego stosownie do §8 ust. 1 pkt 19 w związku z §10 ust. 1 pkt 2 k.p.c. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku o opłatach za czynności radców prawnych.

Jolanta de Heij-Kaplińska Maciej Dobrzyński Przemysław Feliga