



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2010 r.

w sprawie z powództwa głównego **G** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **S w M** przeciwko **N** Spółce jawnej w Ł

- o ochronę prawa z rejestracji wzorów Wspólnoty

i z powództwa wzajemnego **N** Spółki jawnej w Ł

przeciwko **G** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **S w M**

- o unieważnienie

I. z powództwa głównego :

1. zakazuje **N** Spółce jawnej w Ł naruszania prawa do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz **G** przez nakazanie pozwanej głównej zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :
 - a. prostokątnym kształtem,
 - b. podłużną prostokątną klapką,
 - c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

- d. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki;
2. nakazuje pozwanej głównej opublikowanie, na jej koszt, w czasopiśmie SMART, w terminie trzydziestu dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści : Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał „N” Spółce jawnej w Łodzi naruszania prawa do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz G, nakazując pozwanej zaniechanie oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :
- a. prostokątnym kształtem,
 - b. podłużną prostokątną klapką,
 - c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
 - d. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki.;
3. orzeka o zajęciu znajdujących się w posiadaniu pozwanej głównej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie cechami wskazanymi w pkt 1.;
4. umarza postępowanie w zakresie żądania orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa;
5. w pozostałej części powództwo główne oddala;
6. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda głównego;
7. zasądza od G na rzecz N Spółki jawnej w Ł kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II. z powództwa wzajemnego :

1. oddala powództwo wzajemne;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 600 (sześćset) złotych;
3. nakazuje pobranie od powoda wzajemnego N Spółki jawnej w Ł na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Warszawie) kwotę 400 (czterysta) złotych, tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;
4. zasądza od N Spółki jawnej w Ł na rzecz G kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Po ostatecznym sprecyzowaniu żądania w piśmie procesowym z dnia 21 XII 2009 r. (k. 547-554) i na rozprawie w dniu 18 I 2010 r. (k. 565-566), powód główny G prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S w M domagał się :

1. zakazania pozwanej głównej N spółce jawnej w Ł naruszania prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000591706-0010 przez nakazanie zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :
 - e. prostokątnym kształtem,
 - f. podłużną prostokątną klapką,
 - g. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
 - h. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki;

ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia tego żądania : zakazania pozwanej głównej naruszania prawa do niezarejestrowanego wzoru Wspólnoty przez nakazanie zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, naruszających prawa do niezarejestrowanego produktu SOX PIKÓWKA HAFT 2, występującego w różnych wersjach kolorystycznych jako : SOX PIKÓWKA HAFT 2 NIEBIESKA, SOX PIKÓWKA HAFT 2 ZIELONA, SOX PIKÓWKA HAFT 2 POMARAŃCZOWA, SOX PIKÓWKA HAFT 2 CZERWONA, SOX PIKÓWKA HAFT 2 ŻÓŁTA, SOX PIKÓWKA HAFT 2 CZARNA, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :

- a. prostokątnym kształtem,
 - b. podłużną prostokątną klapką,
 - c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
 - d. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki;
2. nakazania pozwanej głównej wycofania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG

QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie cechami wskazanymi w pkt 1., w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazania pozwanej głównej opublikowania na jej koszt w czasopiśmie SMART treści zapadłego orzeczenia w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;
4. zajęcia znajdujących się w posiadaniu pozwanej głównej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie cechami wskazanymi w pkt 1.,
a ponadto zasądzenia kosztów postępowania.

Przedmiotem pozwu głównego wniesionego 5 VI 2009 r. (k.243), pierwotnie były także zarejestrowane wzory Wspólnoty nr nr 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003 oraz 000591706-0005. W toku postępowania G cofnął żądania związane z tymi wzorami, bez zrzeczenia się roszczenia. Pozwana główna nie wyraziła zgody na ograniczenie powództwa.

Powód zarzucił, że N spółka jawna w ł. narusza jego prawa wyłączne, importując i wprowadzając do obrotu futerały na telefony komórkowe, które na zorientowanym odbiorcy nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór Wspólnoty zarejestrowany na jego rzecz w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 000591706-0010. Pozwana podrabia kolorystyczne odmiany wzoru, ucieleśnionego w produktach wprowadzanych do obrotu na początku 2007 r. Produkty pozwanej przypominają wzór powoda formą, materiałem, kolorystyką oraz sposobem umiejscowienia zakończeń. Wzór ten był znany pozwanej, z działalności K – syna wspólników spółki, który wcześniej współpracował z G.

Na poparcie swych żądań powód zaoferował dowody rzeczowe, dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, fotografii, zeznań świadków, a także z przesłuchania go w charakterze strony. (k.1-243)

Postanowieniem z dnia 7 VII 2009 r. Sąd udzielił powodowi zabezpieczenia dochodzonych w sprawie roszczeń. (k.250-253) W dniu 13 X 2009 r. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej. (k.482-484)

N spółka jawna w ł. zażądała oddalenia powództwa głównego i zwrotu kosztów postępowania.

Zarzuciła, że niedopuszczalne jest przeciwstawianie jej produktów produktom powoda, a nie spornemu wzorowi Wspólnoty. Wskazała na istotne, w jej ocenie, różnice dzielące wzór nr 000591706-0010 i jej futerały (kształt klapki, brak paska materiału doszytego na tylnej stronie, odmienne haftowania, wszyte logo).

Zaprzeczyła, aby sporny wzór Wspólnoty był nowy i cechował się indywidualnym charakterem. Materiał i haft stosowane w futerałach obu stron zostały wybrane z katalogu Fabryki Nici Ariadna S.A. w Łodzi. Wzory nie zostały stworzone na zamówienie powoda. Od 2004 r. są one powszechnie dostępne dla wszystkich uczestników obrotu. Produkty o podobnych do spornego wzoru kształtach (m.in. firm Golla z Finlandii, czy Celly z Włoch) były znane na rynku przed zgłoszeniem przez powoda wniosku o rejestrację.

Na poparcie zarzutów N powołała dowody z fotografii, dokumentów prywatnych oraz z przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony. (k. 337-393)

N spółka jawna w Ł wystąpiła z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzorów Wspólnoty zarejestrowanych w OHIM pod numerami 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003, 000591706-0005 i 000591706-0010, żądając także zwrotu kosztów procesu.

Zarzuciła, że w dacie zgłoszenia przez pozwanego wzajemnego wniosków o rejestrację sporne wzory przemysłowe nie spełniały przesłanek nowości i indywidualnego charakteru. Produkty o podobnych do spornego wzoru kształtach (m.in. fińskiej firmy Golla i włoskiej Celly) wcześniej były znane na rynku. Materiał i haft stosowane w futerałach obu stron zostały wybrane z katalogu Fabryki Nici Ariadna S.A. w Łodzi, nie zostały stworzone na zamówienie powoda. Od 2004 r. są one powszechnie dostępne dla wszystkich uczestników obrotu. W przekonaniu pozwanej, zakres swobody twórczej przy projektowaniu wzorów tego typu produktów jest bardzo ograniczony.

Powołała dowody z dokumentów prywatnych, fotografii, z przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony, a także dowód z opinii biegłego na okoliczność indywidualnego charakteru wzoru w chwili jego zgłoszenia do rejestracji. (k.394-424)

Odpowiadając na pozew wzajemny G zażądał jego oddalenia i zwrotu kosztów postępowania. Zaprzeczył zasadność zarzutu braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów Wspólnoty. Przedstawione jako wcześniej znane produkty istotnie bowiem różnią się od spornych wzorów.

Pozwany wzajemny wyraził przekonanie o stosunkowo dużym zakresie swobody twórcy wzoru przemysłowego futerału na telefon komórkowy. O wyglądzie produktu i jego indywidualnym charakterze decyduje wybór i zestawienie materiału, jego faktury, koloru, rodzaju szycia, a także sposób wykorzystania deseni materiału.

Swe stanowisko poparł dowodami z zeznań świadków, z dokumentów i przesłuchania stron. (k. 446-466)

O wytoczeniu powództwa w sprawie o stwierdzenie nieważności wzorów Wspólnoty Sąd zawiadomił OHIM. (k. 497)

Sąd ustalił, że G prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą S w M. (bezsporne – tak też zaświadczenia k. 12-13)

Decyzjami z dnia 20 IX 2006 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dokonał na rzecz G rejestracji wzorów Wspólnoty przedstawiających pokrowce na telefony komórkowe :



nr 000591706-0010



nr 000591706-0002



nr 000591706-0001



nr 000591706-0005



nr 000591706-0003.

Z rejestracji OHIM wynikają dla G, z pierwszeństwem od dnia złożenia wniosków – 20 IX 2006 r., prawa wyłączne. (bezsporne – tak też świadectwa rejestracji k.14-23) Od marca 2007 r. , powód produkuje i sprzedaje pod nazwą **SOX Pikówka** pokrowce na telefony komórkowe, w których wykorzystuje zarejestrowane wzory Wspólnoty, w różnych wersjach kolorystycznych. (dowód : dowody rzeczowe, kopie faktur k.24-59, fotografie i reklamy k.160-242)

W dacie zgłoszenia do OHIM, wzory pokrowców na telefony komórkowe nie były pozbawione cech nowości ani indywidualnego charakteru. Wzory nr nr 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003, 000591706-0005 i 000591706-0010 są ważne i podlegają ochronie przed naruszeniami. (domniemanie – nie obalone dowodami zaoferowanymi przez powódkę wzajemną)

Od 2007 r. N Spółka jawna w Ł importuje, oferuje do sprzedaży i reklamuje, umieszczając na stronach internetowych www.zuko.com.pl i www.zukofashion.com futerały na telefony komórkowe o nazwach : ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujące się :

- a. prostokątnym kształtem,
- b. podłużną prostokątną klapką,

- c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
- d. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału.

(dowód : notarialne protokoły otwarcia stron internetowych 11 XII 2008 r., 18 VII 2007 r. i wydruki ze stron internetowych www.zuko.com.pl i www.zukofashion.com k. 82-153, www.nobogsm.pl k.263-268, zeznania świadka K k.472-473)

Produkty oferowane przez N i wzór Wspólnoty zarejestrowany pod nr 000591706-0010 nie wywierają na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. W produktach pozwanej głównej zostały przejęte oryginalne i nowe elementy wzoru – rodzaj użytego materiału i pogrubiony, gęsty haft. Ich znaczenie jest dominujące, zwłaszcza, że mamy do czynienia z produktem, którego zastosowanie determinuje kształt, rozmiar i proporcje zawarte we wzorze. Funkcjonalne jest także użycie zawieszenia. (dowód : świadectwo rejestracji k.14-15, dowody rzeczowe, zeznania świadków D k.473-474, D k.474, K k. 475, Z k.475, L k.530-531, zeznania powoda k.566-567)

Niewielkie różnice istniejące pomiędzy wzorem powoda i produktami pozwanej są dostrzegalne wyłącznie przy bezpośrednim porównaniu i sprowadzają się do szczegółów trudno zauważalnych nawet dla zorientowanego użytkownika. Są one na tyle nieistotne, że nie mogą zmienić ogólnego wrażenia podobieństwa, szczególnie, gdy wzór G i produkty N porównuje się z perspektywy ich użytkowników końcowych, nie przywiązujących znaczenia do drobnych szczegółów, ale zwracających raczej uwagę na efekt wizualny, który jest niewątpliwie bardzo podobny. Nie wyłącza go także zastosowanie w produktach pozwanej różnorodnej kolorystyki.

Różnica kształtu klapy jest praktycznie niedostrzegalna w ogólnym oglądzie, zarówno bowiem część podstawowa etui jak i klapka są uszyte z tego samego materiału, identyczny jest także haft. Nie stanowi ona odrębnego elementu zdobniczego, zlewając się w całość z etui. Odnosi się to także do paska doszytego na tylnej stronie futerału ZUKO, który dodatkowo ma charakter funkcjonalny. Niewielka doszywka z nazwą produktu ZUKO nie zmienia ogólnego wrażenia. W bezpośrednim, szczegółowym porównaniu hafty wzoru i przeciwstawianych mu produktów pozwanej dostrzegalnie się różnią. Jednak ogólny ich zarys, rysunek linii są niezwykle podobne, bardzo się ze sobą kojarzą.

Zorientowany użytkownik, którym jest osoba zainteresowana, obeznana z tego rodzaju artykułami, stale z nich korzystająca, zwraca uwagę raczej na cechy oryginalne, indywidualizujące, efekt wizualny, czy kolorystykę. Nie dokonuje on szczegółowych pomiarów, ani porównań. Postrzega wzór i przeciwstawiony mu produkt w sposób ogólny, jako całości, które są do siebie podobne. Wywołują one na niej takie samo wrażenie, wcześniej już widzianej rzeczy. (*déjà vu*) (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin wzoru Wspólnoty oraz oględzin katalogów,

fotografii i dowodów rzeczowych)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sporu ustalone zostały w oparciu o wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego.

Fakt prowadzenia przez strony działalności gospodarczej, decydujący dla określenia trybu właściwego dla prowadzonego postępowania, wynikał w sposób niewątpliwy z zaświadczenia o wpisie G do rejestru działalności gospodarczej oraz odpisu z KRS dotyczącego spółki N.

Pozwana główna nie kwestionowała należnych z rejestracji w OHIM praw powoda do wzorów Wspólnoty, które także wynikały z przedstawionych świadectw rejestracji. Spółka nie przeczyła także okoliczności reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu spornych futerałów, w zakresie w jakim G zarzucał jej naruszenie przysługujących mu praw.

Ze względu na charakter sprawy, **w pierwszym rzędzie należało rozstrzygnąć o zasadności zawartych w pozwie wzajemnym żądań** stwierdzenia nieważności wzorów Wspólnoty zarejestrowanych na rzecz G pod numerami 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003, 000591706-0005 i 000591706-0010. **W tej mierze Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył:**

Przepis art. 85 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stanowi, że unieważnienia wzoru dochodzić można występując ze stosownym wnioskiem do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub w trybie pozwu wzajemnego w sprawie o naruszenie. W tym przypadku nie ma zastosowania obowiązujący w sprawach gospodarczych wszczętych po dniu 20 III 2007 r., art. 479¹⁴ § 3 k.p.c., wyłączający dopuszczalność zgłaszania pozwu wzajemnego w postępowaniu szczególnie w sprawach gospodarczych.

Z art. 85 Rozporządzenia wynika **domniemanie ważności wzoru Wspólnoty**. Przepis ten stanowi w ust. 1., że w postępowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sądy uznają go za ważny. Jeżeli w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym ważność wzoru zostanie zaprzeczona, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, sąd 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 wzoru przemysłowego. Cechą charakterystyczną jest odmienne ujęcie wzoru w stosunku do definicji zawartych dotąd w ustawach państw

członkowskich Unii Europejskiej. Wzorem jest bowiem 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) Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego (produkt złożony składa się z wielu części, dających się zastępować umożliwiając rozłożenie i ponowne złożenie produktu), opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Krajowe prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie, natomiast przepisy rozporządzenia, regulując zakres ochrony, nie odnoszą go ani nie ograniczają do produktu, w którym wzór jest uprzedmiotowiony.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych 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, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Wzór Wspólnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przesłanki muszą występować łącznie.

Zarejestrowany wzór Wspólnoty uważa się za **nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację** lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, 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 określoną w art.5 ust. 1a i art.6 ust.1a lub w art.5 ust.1b i art.6 ust.1b, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5)

Art. 7 rozporządzenia stanowi w ust. 2, że ujawnienie nie jest brane pod uwagę jeżeli wzór, wnioskowany do ochrony jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, został udostępniony publicznie:

- a. przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego; i

b. w okresie 12 miesięcy, poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia lub jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa przed datą pierwszeństwa.

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 identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K. Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór Wspólnoty 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)

Oceniając indywidualny charakter wzoru Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. **Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne.** Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*)

Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak 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) Wymóg, by był to użytkownik zorientowany, wskazuje na konieczność ograniczenia kręgu użytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrażenia. To zorientowanie powinno być zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegającym na świadomości różnej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiłku, a w efekcie skłonności do wyboru określonego produktu ze względu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność (...)* s.45-50)

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański *Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych*. nr 12/2005 s.30-37)

Określenie **zorientowany użytkownik** stanowi pewne nawiązanie do terminu **znawca** używanego w odniesieniu do wynalazków (art. 26 p.w.p.). Podobieństwo wzorów nie musi być oceniane przez ekspertów z danej dziedziny wzornictwa, lecz wystarczy, by uczyniły to osoby, które mają wystarczający zasób ogólnej wiedzy, aby ocenić wzór pod kątem widzenia.

Sąd podziela pogląd Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykłą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6)

W okolicznościach niniejszego sporu, w polskich warunkach gospodarczych, zorientowanym użytkownikiem futerałów na telefony komórkowe jest osoba, która stale ich używa, często je nabywa, czy też zajmuje się ich dystrybucją.

Telefony komórkowe, pomimo że pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno są bardzo popularne i powszechnie używane. Futerały na nie pełnią zarówno funkcję użytkową, jak i estetyczną. Do elementów funkcjonalnych, determinowanych przedmiotem, którego ochronie służą (futurały należą do grupy akcesoriów do telefonu komórkowego), należy z pewnością kształt, rozmiar, zamknięcie futerału klapką, jego zawieszenie. Swoboda twórców tego typu wzorów wyrażać się będzie w poszukiwaniu nowych, oryginalnych materiałów, zdobień, kolorystyki, łączenia elementów, które nawet wcześniej znane, były wykorzystywane w innego rodzaju produktach. W dużym stopniu decydować będzie tutaj dostępność i przydatność materiałów, które mogą być wykorzystywane do produkcji futerałów, ale także upodobania nabywców, panujące

mody. Należy stwierdzić, że oferta rynkowa w zakresie tego typu produktów jest bardzo duża i urozmaicona, kierowana do klientów w różnym wieku, o odmiennych upodobaniach.

W efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1)

Na kwestionującym ważność wzoru powódzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z zasadą art. 6 k.c., obowiązek udowodnienia, że w dacie złożenia wniosku o rejestrację (lub w innej dacie pierwszeństwa), wzór pozbawiony był cechy nowości i/lub indywidualnego charakteru.

Zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) **Samo twierdzenie strony nie jest dowodem**, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu nie-wskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Jedynie w wypadkach szczególnych sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową. (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195)

Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPIUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

W niniejszym postępowaniu **powódka wzajemna, którą obciążył obowiązek udowodnienia twierdzenia o niespełnieniu przez sporne wzory Wspólnoty warunku nowości i indywidualnego charakteru**, dowodziła nieważności przedstawiając wydruki ze stron internetowych www.celly.com i www.golla.fi z 1 VIII 2007 r. (k.401-403) fotografie, których źródło, ani data wykonania nie są znane. (k.404-414) Podobnie kserokopie pisma *Twoja komórka* (k. 418-423) Na ich podstawie nie można dowodnie stwierdzić, że pochodzą one sprzed września 2006 r.

Futurały przedstawione na fotografiach złożonych przez powódkę wzajemną, jakkolwiek mają podobne wymiary, kształt, proporcje, klapki i zawieszania, czyli elementy determinowane funkcją produktu) nie zostały wykonane z cienkiego materiału i nie mają charakterystycznych dla wzorów G przeszyc (haftów).

Sąd nie podziela przekonania powódki wzajemnej, że wzory haftów *Fabryki Nici Ariadna* (k.415-417), znane w 2004 r. pozbawiają wzór powoda cechy nowości i indywidualnego charakteru. Jak bowiem ustalono, nowość i oryginalny charakter wzorów wynika z zastosowania materiału, haftowanego na różne sposoby, mniej lub bardziej skomplikowane. Zestawienie materiału, haftu i kolorystyki, które same w sobie były znane już wcześniej, decydują o indywidualnym charakterze wzorów powoda. Ponadto, wzór nr 000591706-0010 ma haft podwójny, zagęszczony, czym dodatkowo odróżnia się od wcześniej znanych wzorów, o czym zeznali G i świadek Z.

W przekonaniu Sądu, zakwestionowaniu indywidualnego charakteru wzorów Wspólnoty zarejestrowanych na rzecz pozwanego wzajemnego nie mógł służyć wnioskowany przez powódkę wzajemną dowód z opinii biegłego. W ten sposób bowiem mogłoby dojść do obejścia spoczywającego na N obowiązku udowodnienia jej twierdzeń. Opinia nie zostałaby bowiem opracowana na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego lecz służyłaby poszukiwaniu dowodów świadczących o braku indywidualnego charakteru wzorów. Z tej przyczyny wniosek dowodowy podlegał oddaleniu.

Oceniając cały materiał dowodowy Sąd uznał, że brak dowodów pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że przed dniem 20 IX 2006 r. znane były i publicznie jawne wzory, zgłoszone do rejestracji przez G. Sąd uznał, że dowody zaoferowane przez powódkę wzajemną (wydruki ze stron internetowych i fotografie, zeznania świadka K) nie są wystarczające dla obalenia domniemania o ważności zarejestrowanych przez OHIM wzorów Wspólnoty, wynikającego z art. 85 Rozporządzenia. Przeciwno uznaniu słuszności jej zarzutów przemawia dodatkowo rezygnacja powódki wzajemnej z przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony, K bez żadnego usprawiedliwienia nie stawiał się bowiem na rozprawie w dniu 18 I 2010 r.

Zeznania świadków D, D, K, Z i L, a także zeznania powoda głównego / pozwanego wzajemnego przekonują natomiast za przyjęciem tezy przeciwnej, o nowości i indywidualnym charakterze wzorów zarejestrowanych na rzecz G, ich odmienności od wcześniejszej oferty rynkowej.

W braku dowodów podważających nowość i indywidualny charakter spornych wzorów Wspólnoty, Sąd oddalił powództwa wzajemne N spółki jawnej w Ł.

O kosztach procesu (zakresie powództwa wzajemnego) Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał za pobraną do kwoty 600 zł. Sąd obciążył powódkę wzajemną obowiązkiem wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa pozostałej kwoty.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-4 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zł. (§ 10 ust.1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wzajemnego, wykonującego zawód radcy prawnego, jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. (1.680 zł i 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Rozstrzygając o naruszeniu praw z rejestracji wzorów Wspólnoty nr nr 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003 i 000591706-0005 **Sąd oddalił powództwo główne, którego G nie popierał i nie domagał się udzielenia mu ochrony**, jednak jego oświadczenie o cofnięciu pozwu w tym zakresie, wobec braku zgody pozwanej głównej, było bezskuteczne w rozumieniu art. 203 § 2 k.p.c. (*a contrario* art. 355 k.p.c.)

Rozstrzygając o naruszeniu praw z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000591706-0010 Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych stworzyło ujednolicony system otrzymywania wzoru przemysłowego, objętego jednolitą ochroną z jednakowym skutkiem na całym terytorium Wspólnoty, dążąc do wyeliminowania wcześniejszych, wynikających z różnorodności rozwiązań w poszczególnych państwach członkowskich konfliktów handlowych i przeszkód w swobodnym przepływie towarów. (ust. 3 art.1)

Skuteczne *erga omnes*, prawo do wzoru wspólnotowego (prawo z rejestracji wzoru i prawo do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego) obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika ogólnego wrażenia, wywoływanego przez inne już ujawnione wzory (art. 10 ust. 1)

W razie rejestracji w Urzędzie w OHIM, wzór podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, o ile spełnia przesłanki z art.1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art.6 ust.1b Rozporządzenia. Powstaje wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania wzoru, w szczególności : wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu i eksportu lub używania produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowania takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie wyznacza zakres uprawnień wynikających z rejestracji wzoru. Korzystaniem jest wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Oferowanie produktu dotyczy nie tylko umowy kupna / sprzedaży ale również wynajmu, dzierżawy czy innego przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy rozumieć zwrot użycie produktu, które obejmuje także wystawy czy pokazy, o ile prowadzi to do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, stanowi naruszenie prawa z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspólnoty wynikają roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór.

Zgodnie z art. 10, wzór podlega ochronie w takim zakresie w jakim wywołuje u zorientowanego użytkownika inne ogólne wrażenie (ust. 1), należy przy tym wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2). Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest zatem ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru Wspólnoty, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy jego opracowywaniu.

Zakres ochrony wzoru określają **cechy zewnętrzne** ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie takie cechy, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru będzie zdecydowanie większy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K. Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Wzory należy porównywać, mając na względzie cechy nowe, nie zaś elementy znane i ogólnie dostępne. Nie należy do treści prawa np. z elementów folkloru czy ukształtowanych historycznie stylów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje zatem właściwości wzoru, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany sztuką ludową lub silnie zdeterminowany przez jego funkcję użytkową. Nie byłoby zatem celowe generalne rozciągnięcie wyłączności płynącej z prawa z rejestracji wzoru na wszelkie wzory sprawiające podobne ogólne wrażenia.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego.

Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru Wspólnoty sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa

prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1)

Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Oceniając przeciwstawione sobie wzory Wspólnoty oraz produkty oferowane przez pozwaną główną można stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, ogólne podobieństwo – materiałów, kolorystyki i stosowanego haftu, ale także kształtu i proporcji. Produkty N, importowane i oferowane pod wspólną nazwą **ZUKO** nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia od tego jakie wywołuje zarejestrowany na rzecz G wzór Wspólnoty nr 000591706-0010.

Stwierdzając fakt naruszenia przez pozwaną praw powoda z rejestracji tego wzoru Wspólnoty w imporcie, wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie Sąd :

8. zakazał N spółce jawnej w Ł naruszania prawa do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz G przez nakazanie pozwanej głównej zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :

- a. prostokątnym kształtem,
- b. podłużną prostokątną klapką,
- c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
- d. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki;

9. nakazał pozwanej głównej opublikowanie, na jej koszt, w czasopiśmie SMART, w terminie trzydziestu dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści : *Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał „N” Spółce jawnej w Ł naruszania prawa do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz G, nakazując pozwanej zaniechanie oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi :*

- e. prostokątnym kształtem,
- f. podłużną prostokątną klapką,
- g. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
- h. wypukłym abstrakcyjnym haftem o płynnych, falistych liniach, naniesionym na całą widoczną powierzchnię futerału, dającym na ortalionie efekt tzw. pikówki;

10. orzekł o zajęciu znajdujących się w posiadaniu pozwanej głównej futerałów na telefony komórkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujących się łącznie cechami wskazanymi w pkt 1.;

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią art. 89 ust.1a i b. oraz ust.2 rozporządzenia w zw. z art. 292 w zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Aby uniknąć wątpliwości związanych z zakresem orzeczenia, które ma być podane do publicznej wiadomości Sąd sformułował jego treść.

W przekonaniu Sądu, powód w dopuszczalnych granicach sprecyzował powództwo, wskazując istotne cechy produktu, które decydują o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty. Użycie samej tylko nazwy kwestionowanego produktu, przez jej zmianę, pozwalałoby na łatwe obejście orzeczonego przez Sąd zakazu dalszych naruszeń i zajęcia.

Sąd umorzył postępowanie w zakresie żądania orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa – w jakim powód główny skutecznie cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia. (art. 355 w zw. z art. 203 § 2 k.p.c.)

W pozostałej części Sąd powództwo główne oddalił jako nie mające uzasadnienia w obowiązujących przepisach. (*a contrario* art. 286 zdanie drugie p.w.p., w którym mowa jest o wycofaniu z obrotu, a nie z terytorium) Sąd pominął żądane przez powoda wskazanie Rzeczypospolitej Polskiej obok Unii Europejskiej jako terytorium objęte zakazem naruszania, użycie spójnika i prowadzi bowiem do błędu logicznego.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zd.2 k.p.c., obciążając nimi w całości powoda głównego, którego roszczenia zostały uwzględnione w niewielkiej zaledwie części. Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał za pobraną od powoda w całości. Sąd obciążył powoda głównego obowiązkiem zwrócenia pozwanej kosztów zastępstwa procesowego, uznając, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika, wykonującego zawód rzecznika patentowego, będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości - 1.697 zł.