



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2009 r.

sprawy z powództwa E GmbH w P (Austria)

przeciwko B prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą I w W


- o zakazanie naruszeń praw do wzorów Wspólnoty lub ustalenie, zakazanie naruszeń praw autorskich i zapłatę

1. oddala powództwo;
2. ustala na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych opłatę ostateczną w odniesieniu do żądań określonych w punktach 1 – 5 oraz w punkcie 8 pozwu i uznaje ją za pobraną od powoda do kwoty 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych;
3. nakazuje pobranie od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej;
4. zasądza od E GmbH w P na rzecz B kwotę 8.927 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 14 VIII 2006 r. **E GmbH w P** (Austria) wniósł o :

1. zakazanie **B** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **I w W** produkcji oraz wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej lamp o numerach katalogowych :

-  MD50103-4A – strona katalogowa 16,
-  MX0006A – strona katalogowa 24,
-  MX0006B – strona katalogowa 24,
-  MD5702-5A – strona katalogowa 38,
-  ML5702-2A – strona katalogowa 44,
-  MT5702-1A – strona katalogowa 44,
-  MD5704-5A – strona katalogowa 144,
-  MD5704-3A – strona katalogowa 144,
-  MX5704-6A – strona katalogowa 146,
-  MB5704-2A – strona katalogowa 146,
-  MD5703-2A – strona katalogowa 149,
-  MD6703-3A – strona katalogowa 149

w piśmie procesowym datowanym 8 IX 2006 r. (k.137-138) powództwo zostało rozszerzone przez dodanie kolejnych produktów :

-  MD5103-2A – strona katalogowa 15,
-  MD5103-3A – strona katalogowa 15,
-  MD5703-4A – strona katalogowa 23,
-  MD5703-1A – strona katalogowa 23,
-  MD5702-3A – strona katalogowa 37,
-  MX5702-3A – strona katalogowa 43,
-  MB5702-1A – strona katalogowa 43,
-  MD5704-7A – strona katalogowa 143,
-  MT5704-3A – strona katalogowa 145,
-  ML5704-3A – strona katalogowa 147;

2. zakazanie pozwanemu sprzedaży lub innych form rozpowszechniania tych produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

3. zakazanie mu jakichkolwiek form reklamy, promocji lub innych działań marketingowych w odniesieniu do tych produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
4. nakazanie pozwanemu zniszczenia skopiowanych produktów, znajdujących się w obrocie handlowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
5. nakazanie mu zniszczenia materiałów, narzędzi oraz maszyn służących i wykorzystywanych w przeważającej mierze do wytworzenia tych produktów;
6. nakazanie mu wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, których wartość została określona w toku postępowania na kwotę 9.000 zł (k.438);
7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odszkodowania w wysokości określonej w toku postępowania na kwotę 10.000 zł (k.469);
8. nakazanie mu złożenia i opublikowania oświadczenia określonej treści i we wskazanej formie;
9. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powód wyjaśnił, że strony są przedsiębiorcami, prowadzącymi na rynku polskim i wspólnotowym konkurencyjną działalność handlową, której przedmiotem jest sprzedaż lamp. Pozwany narusza prawa autorskie i prawa do wzorów wspólnotowych nie zarejestrowanych na rzecz *E*, przedstawionych w katalogu EGLO 2004/2005. Dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji, kopiując gotowe produkty wykreowane przez powoda i wprowadzone przezeń na polski rynek w 2004 r. Katalog i oferta elektroniczna B zawierające zdjęcia z katalogu *E* ukazała się wiosną 2005 r. Jako producent lamp wskazany został I. Powód sprzedaje swoje produkty w ekskluzywnych sklepach, zaś pozwany masowo w hipermarketach.

Uderzające podobieństwo do produktów oryginalnych w zakresie stylistyki, kolorystyki, układu i formy stwarza pewność, że mamy tu do czynienia z tzw. niewolniczym naśladownictwem. Skopiowane produkty są nie do odróżnienia dla przeciętnego klienta, do ich wykonania użyto jednak gorszej jakości materiałów. Istnieje zatem możliwość wprowadzenia w błąd co do tożsamości produktu.

E domagał się także ochrony należnej mu jako twórcy i posiadaczowi niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, twierdząc, że B narusza jego prawa, używając spornych wzorów przez ich naśladowanie oraz oferowanie do sprzedaży i reklamę produktów, w których wzory powoda zostały ucieleśnione. Zapewnił o nowości i indywidualnym charakterze swych wzorów, które przed datą ich pierwszego publicznego udostępnienia (najpóźniej w chwili złożenia w WIPO wniosków o rejestrację) przez powoda nie były znane.

W przekonaniu powoda, przysługują mu także osobiste i majątkowe prawa autorskie do oryginalnych produktów, które w latach 2002-2004 zostały zgłoszone do rejestracji w WIPO, chronionych jako utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 79 ustawy o *prawie autorskim i prawach pokrewnych*.

Jako podstawę prawną roszczenia odszkodowawczego powód wskazał art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., przekonując, że na skutek bezprawnych działań pozwanego *E* zmuszony został do ograniczenia gamy swych produktów i obniżenia ich ceny. Oczywista szkoda *E* polega także na psuciu jego marki i podważaniu dobrej reputacji. Wobec trudności z oszacowaniem szkody, powód wniósł o zastosowanie przez sąd art. 322 k.p.c.

Zarzucił, że *B*, zawłaszczając rynek, osiągał nienależne korzyści szacowane za półtoraroczny okres naruszeń praw powoda na 200.000 zł. Wniósł przy tym o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentów księgowych i finansowych jego przedsiębiorstwa, które pozwolą na obliczenie korzyści uzyskanych ze sprzedaży kwestionowanych lamp.

Na poparcie swych żądań *E* zaoferował dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, a także z zeznań świadków, przesłuchania w charakterze strony *O* i opinii biegłego na okoliczność nowości i indywidualnego charakteru wzorów wspólnotowych, podobieństwa przeciwstawianych im produktów oraz istnienia ryzyka konfuzji. (tezy dowodowe w piśmie procesowym z 29 XI 2007 r. k.222-223)

Jako podstawę prawną roszczeń wskazywał przepisy : art. 13 i art. 24 ustawy z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, art. 19 ust. 1 w zw. z art. 89 Rozporządzenia Rady WE nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. *w sprawie wzorów wspólnotowych*, art. 79 ust. 1 ustawy z 4 II 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* i art. 102 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. (k.3-76, 213-217, 239)

Na zarzut pozwanego, na rozprawie w dniu 18 II 2008 r. powód przyznał, że twórcą spornych wzorów jest pracownik *E* - *O*. Wniósł o dopuszczenie dowodu z umowy o pracę na okoliczność, że wzory zostały wykonane w ramach tej umowy. Zapewnił, iż certyfikaty WIPO dowodzą, że powodowi przysługuje własność wzorów, zakres terytorialny ochrony nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. (k.243, 249-251)

B prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą I w W wniósł o oddalenie powództwa i zobowiązanie *E*, na podstawie art. 22 ust. 1 u.z.n.k., do złożenia i opublikowania w prasie oświadczenia w związku z wniesieniem oczywiście bezzasadnego powództwa.

Pozwany zaprzeczył popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Wskazał, że nie jest producentem kwestionowanych lamp, które importuje do Polski z Chin i z Włoch, gdzie sprzęt oświetleniowy jest produkowany. Także powód nie jest producentem lamp ani ich twórcą. Nie jest on obecny na polskim rynku, na którym działa jedynie jego spółka córka - *E* Sp. z o.o.

Podniósł, że powód nie wykazał przesłanek ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. W oparciu o art. 85 ust. 2 Rozporządzenia, zarzucił nieważność wzorów, które jego zdaniem, nie spełniają wymogów określonych w art. 4-9. Wskazał, że identyczne produkty

znajdują się w ofercie różnych producentów i importerów na całym świecie. Rozporządzenie zapewnia wzorom niezarejestrowanym wyłącznie ochronę przed kopiowaniem. Brak dowodu na to, że ochrona ta trwa nadal. Zakwestionował możliwość skutecznego powołania jako podstaw prawnych art. 102 p.w.p. oraz art. 79 pr.aut.

Podniósł również, iż powód nie wykazał, że jest twórcą spornych wzorów przemysłowych i że dysponuje skutecznym względem pozwanego prawem do wzorów, które nie są chronione na terenie Polski. Twórcą i właścicielem wzorów jest O. Powód nie sprecyzował, które ze wzorów objętych certyfikatami WIPO i umieszczonych w katalogu EGLO 2004/2005 są przedmiotem pozwu. Nie udowodnił zasadności żądań pozwu, w tym roszczeń pieniężnych. Pozwany zakwestionował dopuszczalność zastosowania w tym przypadku przepisu art. 322 k.p.c.

Zawnioskował dowody z dokumentów (także tych złożonych do akt sprawy sygn. XXGCo 106/06) i z zeznań świadka S. Sprzeciwił się uwzględnieniu wniosków dowodowych powoda. (k.164-199, 228-235, 242-243)

Wyrokiem z 12 V 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo E oraz wniosek B o złożenie oświadczenia. (k.269, uzasadnienie k. 272-282) Sąd ustalił opłaty ostateczne : na kwotę 1.000 zł w odniesieniu do żądań z pkt 6 i 7 pozwu oraz na kwotę 600 zł w odniesieniu do żądań z pkt 1 - 5 i 8 pozwu. (k.337, 368)

Na skutek apelacji powoda (k.286-307), **wyrokiem wydanym w dniu 26 VI 2009 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok**, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie Sądowi Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. (k. 392, uzasadnienie k.397-409, sprostowanie k.424-425)

Sąd Apelacyjny stwierdził naruszenie przez Sąd pierwszej instancji przepisów prawa procesowego dotyczących reguł prekluzji, skutkujące bezpodstawną odmową rozważenia dowodów E, w szczególności na okoliczność rejestracji spornych wzorów przemysłowych zgodnie z system haskim. Uchybienie to i wynikające z niego zaniechania skutkowały, zdaniem Sądu, nierozpoznaniem istoty sprawy.

Sąd Apelacyjny obszernie przedstawił swe poglądy dotyczące istniejącego systemu ochrony wzorów przemysłowych. Stwierdził, że generalnie należy odróżnić dwa ponadnarodowe systemy ochrony wzorów przemysłowych - tzw. system haski oraz wspólnotowy system ochrony wzorów przemysłowych, oparty w pierwszym rzędzie na rozporządzeniu Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Komplementarność obydwu systemów nastąpiła na skutek przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Związku haskiego na podstawie decyzji Rady UE nr 2006/954 z 18 XII 2006 r. zatwierdzającej przystąpienie Wspólnoty

Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Jako członek Wspólnoty Europejskiej, Polska związana była tym przystąpieniem. W ramach systemu haskiego nie istnieje jednak instytucja tzw. późniejszego wyznaczenia nowych krajów już po dokonanej rejestracji danego wzoru. Powód nie może zatem bezpośrednio wywodzić swoich roszczeń z rejestracji WIPO.

Wspólnotowy system ochrony wzorów przemysłowych określony przede wszystkim w rozporządzeniu Rady WE nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych przewiduje dwie formy ochrony wzorów zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych. W stanie faktycznym sprawy zasadnicze znaczenie ma ta druga forma ochrony.

Wzór wspólnotowy jest chroniony w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. Prawo do wzoru niezarejestrowanego zapewnia węższą ochronę, która trwa 3 lata, licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia WE, właściciel ma możliwość zakazania osobom trzecim jego używania (wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego produktu w tych celach) wzoru, który stanowi kopię wzoru niezarejestrowanego. Nie jest jednak zabronione korzystanie ze wzorów identycznych lub podobnych, jeśli dowiedzione zostanie, że stanowią one wynik samodzielnej pracy twórczej autora, przy założeniu, że nie miał on możliwości zapoznania się z niezarejestrowanym wzorem przemysłowym.

Na gruncie Rozporządzenia, to na naruszcycielu spoczywa ciężar wykazania, że identyczność wzoru nie wynika z kopiowania, a identyczny wzór stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej jego autora. Nie przeczy doświadczeniu życiowemu przyjęcie, iż naruszenie nastąpiło w przypadkach, gdy późniejszy wzór jest niemal identyczny z wcześniejszym.

Istota tej sprawy na gruncie powołanych przepisów sprowadza się do ustalenia, czy powód w odniesieniu do wzorów przemysłowych objętych pozwem jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu art. 79 pr.aut. oraz właścicielem nierejestrowanych wzorów wspólnotowych w rozumieniu art. 19 ust. 2 Rozporządzenia. W zasadniczy sposób implikuje to możliwość przyznania mu żądanej ochrony prawnej.

Z treści wpisów w rejestrze WIPO wynika, że podmiotem uprawnionym na gruncie systemu haskiego jest E GmbH w P. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla ustalenia cech nowości oraz indywidualnego charakteru wzorów przemysłowych objętych pozwem. Z rejestru WIPO wynika, że ich twórcą jest O. Zgłoszony w pozwie dowód z jego zeznań został przez Sąd pierwszej instancji pominięty. Gdyby pozwany nadał zaprzeczając uprawnieniom powoda wynikającym z faktu wykreowania wzorów, przeprowadzenie tego dowodu wydaje się konieczne.

Z faktu rejestracji na rzecz powoda wzorów przemysłowych w systemie haskim nie płyną dla niego bezpośrednio żadne uprawnienia w świetle prawa polskiego. Natomiast ma ona istotne

znaczenie dla wyznaczenia ewentualnych uprawnień *E* na gruncie prawa autorskiego i Rozporządzenia. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy błędnie zastosował Rozporządzenie w zakresie rozkładu ciężaru udowodnienia okoliczności negatywnych. Podkreślił, że rozpoznawanie niesprecyzowanych roszczeń pieniężnych, w postaci, w jakiej zostały pierwotnie zgłoszone prowadzi do zarzutu nierozpoznania istoty sprawy. Nie jest skuteczny, w świetle art. 383 k.p.c., zgłoszony w apelacji wniosek modyfikujący wniesione w tej sprawie powództwo. Ograniczenie to nie będzie miało jednak zastosowania przed Sądem pierwszej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Sąd uznał za niezasadne zarzuty apelacji w części odnoszącej się do błędnej wykładni art. 13 i 24 u.z.n.k. poprzez uznanie, że przesłanką konieczną dla udzielenia ochrony prawnej na gruncie tych przepisów jest stan, w którym kopiowanie produktu skutkuje wprowadzeniem w błąd klientów co do tożsamości producenta lub produktu. W tym zakresie Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego.

Ponieważ, zgodnie z art. 81 Rozporządzenia, w przypadku powództw o naruszenie wzoru wspólnotowego, sądem wyłącznie właściwym jest Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, to jemu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

W piśmie procesowym datowanym 25 IX 2009 r. *E GmbH w P* zmienił powództwo w ten sposób, że na wypadek gdyby żądania określone w punktach 1 – 5 pozwu nie mogły być uwzględnione z powodu upływu okresów ochronnych, w szczególności 3-letniego okresu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych wniósł o ustalenie, że w rzeczonym 3-letnim okresie ochronnym lub innym okresie ochronnym :

1. poprzez produkcję oraz wprowadzanie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej lamp o oznaczonych w katalogu *I Quality & Design* pod numerami katalogowymi :

-  MD50103-4A – strona katalogowa 16,
-  MX0006A – strona katalogowa 24,
-  MX0006B – strona katalogowa 24,
-  MD5702-5A – strona katalogowa 38,
-  ML5702-2A – strona katalogowa 44,
-  MT5702-1A – strona katalogowa 44,
-  MD5704-5A – strona katalogowa 144,
-  MD5704-3A – strona katalogowa 144,
-  MX5704-6A – strona katalogowa 146,
-  MB5704-2A – strona katalogowa 146,



pozwany działał z naruszeniem prawa i praw *E* oraz nie był uprawniony do podejmowania takich działań;

2. poprzez sprzedaż lub inne formy rozpowszechniania tych produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej działał z naruszeniem prawa i praw *E* oraz nie był uprawniony do podejmowania takich działań;

3. w odniesieniu do wskazanych produktów nie był uprawniony do jakichkolwiek form reklamy, promocji lub innych działań marketingowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, a takimi działaniami naruszał przepisy prawa i prawa *E*;

4. podczas trwania okresu ochronnego był zobowiązany do zniszczenia skopiowanych produktów, znajdujących się w obrocie handlowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

5. podczas trwania okresu ochronnego był zobowiązany do zniszczenia materiałów, narzędzi oraz maszyn służących i wykorzystywanych w przeważającej mierze do wytworzenia wskazanych produktów.

Na wypadek gdyby Sąd uznał, że można żądać bezpodstawnie uzyskanych korzyści jedynie do zakończenia okresu ochronnego, wniósł o nakazanie pozwanemu wydania bezprawnie uzyskanych w tym okresie korzyści, których wartość określił na kwotę 9.000 zł.

Powód zgłosił ponownie, nie wskazując tez dowodowych, wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków B, K, Ż, P, B, S i T. (k.434-438)

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa jako niesprecyzowanego, bezzasadnego i nieudowodnionego, ponawiając wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka S, przesłuchania stron oraz z dokumentów złożonych w sprawie sygn. akt XXGCo 106/06. (bez wskazania tez dowodowych).

Podniósł, iż powód nie sprecyzował jakie relacje zachodzą pomiędzy wzorami przemysłowymi stanowiącymi przedmiot pozwu, lampami z katalogu pozwanego i wzorami z rejestru WIPO. Nie udowodnił ponadto, że przysługują mu prawa do wzorów, które miałyby zostać naruszone przez pozwanego przez używanie *identycznych* wzorów.

Zarzucił, że powód powołując się na prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie wykazał przesłanek jego ochrony. Sąd Apelacyjny przyznał mu wprawdzie rację co do zmiany ciężaru dowodu, ale odnosi się ona jedynie do *negatywnych* przesłanek naruszenia prawa do wzoru. Odnośnie przesłanek istnienia prawa, osoby jego właściciela, czasu jego trwania oraz identyczności wzorów używanych przez pozwanego z wzorami powoda obowiązuje podstawowa zasada rozkładu ciężaru dowodu wyrażona w art. 6 k.c. Wykazanie tych okoliczności obciąża *E*,

który z faktu przysługiwania mu prawa do niezarejestrowanych wzorów przemysłowych wywodzi skutki prawne.

Powołanie się na prawo do wzoru niezarejestrowanego wymaga udowodnienia daty jego pierwszego publicznego udostępnienia na terytorium Wspólnoty, wskazania cech nowości i indywidualnego charakteru oraz wykazania, że ogólne wrażenie jakie wywiera na poinformowanym użytkowniku różni się od wrażenia jakie wywołują wcześniejsze wzory produktów należących do tej samej dziedziny przemysłu. Powód nie wykazał, że jako pierwszy publicznie udostępnił wzór, gdzie i kiedy to miało miejsce. Tymczasem data ta ma istotne znaczenia dla ustalenia czasu trwania ochrony. Zarzucił, że prawo do wzorów, jeżeli nawet kiedykolwiek przysługiwało powodowi, wygasło i *E* nie może już skutecznie zgłaszać roszczeń zakazowych.

Powód nie udowodnił, że wzory, o ochronę których występuje mają indywidualny charakter. Nie przedstawił żadnych dowodów na to, że sam je stworzył, bądź legitymuje się prawem nabytym od twórcy. Pozwany zaprzeczył prawa powoda, podnosząc zarzut nieważności wzorów wspólnotowych, które nie spełniają wymogów art. 4-9 Rozporządzenia.

Zadeklarował, że importowane przez niego lampy nie są wynikiem kopiowania chronionego wzoru, ale efektem pracy producentów, z którymi pozwany stale współpracuje i którzy mogliby wysuwać pod adresem *E* roszczenia z tytułu niedozwolonego naśladowania stworzonych przez nich wzorów.

Podniósł, że roszczenia z art. 79 ust. 1 pr.aut. odnoszą się wyłącznie do wzorów, które są utworami, w rozumieniu art. 1. W tym postępowaniu powód nie wykazał, że :

- wzory przemysłowe wskazane z pozwie spełniają cechy utworu, określone art. 1 pr.aut. (są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze),
- jest twórcą tych wzorów bądź legalnie nabył do nich majątkowe prawa autorskie.

Zdaniem pozwanego, wobec nieudowodnienia podstawowych przesłanek ochrony, roszczenia oparte na art. 79 ust. 1 pr.aut. są całkowicie bezpodstawne.

Na rozprawie 9 XI 2009 r. pełnomocnik powoda poparł żądania ostatecznie sformułowane w piśmie procesowym z 25 IX 2009 r. Wyjaśnił, że wynikają one z przepisów prawa autorskiego i Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych. Powód nie wskazuje już jako podstawy prawnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczył, że domaga się zasądzenia od pozwanego odszkodowania w kwocie 9.000 zł i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przezeń korzyści w kwocie 10.000 zł. Roszczenia pieniężne wynikają z art. 79 pr. aut. Przyznał, że powód nie jest twórcą wzorów, jest nim O, prawdopodobnie także w odniesieniu do 33 wzorów, co do których certyfikat WIPO nie wskazuje twórcy. O jest pracownikiem powoda. Nabycie praw autorskich i praw do wzorów wynikało z umowy o pracę. Wzory zostały ujawnione po raz pierwszy przy wydaniu katalogu w 2003 r. lub zgłoszeniu wniosku do WIPO, w zależności

od tego co było pierwsze. Pozwany naruszał prawa powoda sprzedając lampy na terenie Polski od 2004/2005 r.

Pełnomocnik pozwanego wniosł o oddalenie powództwa. Nie żądał już złożenia oświadczenia na podstawie art. 22.1 u.z.n.k. Przyznał, że pozwany importował z Chin i Włoch kwestionowane lampy, które wprowadzał do obrotu w datach określonych w katalogu. Wydając katalog i importując lampy pozwany nie wiedział, że powodowi służy jakiekolwiek prawo do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Pełnomocnicy stron nie kwestionowali autentyczności fotografii i katalogów, ani prawdziwości dokumentów złożonych do akt sprawy. (k. 468-470)

Ponownie rozpoznając sprawę **Sąd ustalił, że :**

Na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego *E GmbH* w P złożony 23 IX 2002 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie dokonała w dniu 4 III 2003 r. pod nr DM/o62 846 rejestracji 95 wzorów przemysłowych przedstawiających lampy, po raz pierwszy udostępnione publicznie na wystawie *Light & Building* we Frankfurcie w dniu 14 IV 2002 r., których twórcą jest O. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.105-119, tłumaczenie k.103-104)

Na wniosek powoda złożony 16 X 2003 r. WIPO dokonało w dniu 3 XII 2003 r. pod nr DM/o64 572 rejestracji 6 wzorów przemysłowych przedstawiających lampy, których twórcą jest O. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.125-127, tłumaczenie k.123-124)

Na wniosek powoda złożony 19 I 2004 r. WIPO dokonało w dniu 2 III 2004 r. pod nr DM/o65 036 rejestracji 33 wzorów przemysłowych przedstawiających lampy, których twórcą jest O. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.89-102 – tłumaczenie k.87-88, oświadczenie pełnomocnika powoda k.469)

Wzory te nie są bezpośrednio chronione na terytorium Polski w ramach systemu haskiego. (bezsporne) Część z nich została wykorzystana do produkcji lamp oferowanych przez powoda i zamieszczonych w katalogu *EGLO 2004/2005*, który został opublikowany we Wspólnocie w 2003 r. (bezsporne – tak też katalog dołączony do akt sygn. XXGCo 106/06)

Na wiosnę 2005 r. B prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *I w W* opublikował katalog zawierający ofertę produktów – lamp, które importował z Chin i z Włoch oraz oferował do sprzedaży od drugiej połowy 2005 r. (bezsporne – tak też katalog dołączony do akt sygn. XXGCo 106/06)

Oceniając żądania na gruncie Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych **Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył:**

Rozporządzenie 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.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego, jego skutku na terytorium Wspólnoty i systemu ochrony wzoru. (ust.3 art. 1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem Wspólnoty 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). Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach.

Produktem jest zaś każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust.1) Gdy wzór został opracowany przez pracownika w trakcie wykonywania przezeń obowiązków lub instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje temu pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie stanowi o tym prawo krajowe. (art. 14 ust.3)

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 3 w zw. z art. 84). W efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór od początku nie rodził skutków określonych w Rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1)

W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowiącego kopię. [M.Poźniak-Niedzielska Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim. Cyt za : J.Sieńczyło-Chlabicz op.cit. s.15] Ochrona przed bezprawnym kopiowaniem nie jest ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. tworzenia imitacji wzoru. Zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie mają charakteru istotnych różnic. [J.Sieńczyło-Chlabicz op.cit. s.16]

Wzór wspólnotowy jest chroniony w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. Prawo do niezarejestrowanego wzoru zapewnia węższą ochronę, aniżeli prawo do wzoru zarejestrowanego. Trwa ona maksymalnie 3 lata licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie we Wspólnocie. Uprawnionemu do wzoru

niezarejestrowanego służy prawo zakazania jego używania (wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego produktu w tych celach) wyłącznie wówczas, gdy wynika ono z naśladowania chronionego wzoru. (art. 19 ust.2) Używania nie jest wynikiem kopiowania, jeśli twórca nie znał wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art.19 ust.2 zdanie drugie) Nie jest zabronione korzystanie ze wzorów identycznych lub podobnych, jeśli dowiedzione zostanie, że stanowią one wynik samodzielnej pracy twórczej autora, przy założeniu, że nie miał on możliwości zapoznania się z niezarejestrowanym wzorem przemysłowym.

Niezarejestrowany wzór Wspólnoty ma 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 pierwszego ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Zakres ochrony wzoru określają cechy zewnętrzne, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 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 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 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. Istnienie istotnych różnic wyklucza uznanie, że porównywane wzory są identyczne. [por. K. Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50]

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) Dokonując oceny Sąd musi zatem 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.

Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. [tak M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona (...) s.5*] 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 (*informed user, l'utilisateur averti*). [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] **Wywoływane wrażenie musi być wyraźnie odmienne.** Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*)

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*] Inny pogląd prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozłowska [*Zdolność (...) s.45-50*] ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak wyłącznie w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, móc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów nabywanych incydentalnie.

Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły 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 też być finalny użytkownik. [*Ochrona (...) s.6*]

Z powyższych unormowań wynika dla powoda obowiązek udowodnienia, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi to, że kwestionowany przezeń

produkt pozwanego stanowi kopię wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J.Sieńczyło-Chłabicz *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*. EPS luty 2008 r. s.16] Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania, pozwany ma obowiązek wykazania, że identyczność wzoru nie wynika z kopiowania, że identyczny wzór stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej jego autora. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

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 (ust.2.) jak i procesowego, właściwych dla 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. 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 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 danych okolicznościach, przewidziane w prawie krajowym Państwa Członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1)

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

Odnosząc powyższe rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń Sąd uznał, że:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ E GmbH w P nie przedstawił twierdzeń i dowodów na ich poparcie koniecznych dla ustalenia przez Sąd, że powodowi służą prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, zakres ich ochrony oraz fakt ich naruszenia przez B.

Przed wszystkim należy wskazać, że w toku trwającego wiele lat postępowania, pomimo zarzutów zgłaszanych przez pozwanego, powód nie sprecyzował przedmiotu ochrony. Nie skonkretyzował wzorów, których kopie stanowić mają kwestionowane produkty pozwanego. Ograniczył się do podania stron katalogu I Nowości 2005, nie odnosząc do nich konkretnych wzorów stanowiących przedmiot rejestracji WIPO, ani nawet kart bardzo obszernego katalogu EGLO 2004/2005.

Powód zakwestionował 22 produkty oferowane przez pozwanego, podczas gdy świadectwa rejestracji WIPO odnoszą się do 134 wzorów przemysłowych. Nie wydaje się prawidłowe przedstawianie przez Sąd przypuszczeń, jakie wzory miałyby być kopiowane w produktach pozwanego. Nieuzasadnione jest także porównywanie kwestionowanych produktów z każdym ze 134 wzorów. Należy przy tym zauważyć, że do pozwu zostały załączone świadectwa WIPO z nieprawidłowym przedstawieniem wzorów. (k.17-49) Związany poglądem Sądu drugiej instancji, Sąd oparł się na kopiach załączonych do pisma procesowego z 26 VIII 2006 r. (k.87-127) Jednak bardzo zła jakość fotokopii praktycznie uniemożliwiała porównanie wzorów z kwestionowanymi produktami. Obrazy są czarno-białe, tymczasem w katalogach produkty ucieleśniające wzory przemysłowe są barwne. Powód w żadnym miejscu nie wyjaśnia tej kwestii, która niewątpliwie może mieć istotne znaczenie dla oceny Sądu. Różnice kolorystyczne lub odmienność materiałów mogłyby bowiem podważyć zarzut kopiowania przez pozwanego wzorów przemysłowych powoda.

Powód, reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, musiał mieć świadomość konieczności dołożenia szczególnej staranności przy dowodzeniu identyczności przeciwstawianych wzorów i produktów. W tego rodzaju sprawach ogromne znaczenie mają elementy zewnętrznego wyglądu produktu, stąd należy je wyeksponować w taki sposób, aby nie uszła uwadze Sądu żadna cecha wzoru. W praktyce bardzo przydatne jest także dodatkowe opisanie, wskazanie tych cech, które mają decydujące znaczenie przy ocenie nowości, indywidualnego charakteru oraz dla ustalenia, że mamy do czynienia z kopiowaniem wzoru. Zaniedbania w tym zakresie, obciążające *E*, praktycznie uniemożliwiają Sądowi dokonanie pełnej i prawidłowej oceny oraz ustalenie przedmiotu i zakresu żądanej w tym postępowaniu ochrony, a także faktu naruszenia praw do wzorów.

Na podstawie złożonych do akt bardzo złej jakości fotokopii, Sąd nie ma możliwości dokonania porównań kształtów, linii, kolorów proporcji, materiałów, decydujących o istotnych cechach wzoru i produktu, poszukując ich identyczności / podobieństw i w konsekwencji decydując o tym, czy miało miejsce kopiowanie.

Także ograniczenie się do wskazania zakwestionowanych produktów bez ich odniesienia do podlegających ochronie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych **wyklucza dokonanie przez Sąd pozytywnych ustaleń co do naruszenia praw *E***. Słusznie pozwany zarzuca ponadto, iż **w sprawie nie zostało wykazane w jakim okresie wzory jako niezarejestrowane wzory wspólnotowe podlegały ochronie**.

Domagając się ochrony wzorów przemysłowych powód nie tylko nie udowodnił, ale nawet nie wyjaśnił jakie ich cechy przemawiają za ich uznaniem, że posiadają one cechy nowości i indywidualny charakter. Nie wskazał jaki jest zakres swobody twórczej przy tworzeniu tego rodzaju wzorów. Nie przedstawił cech, które wynikają z funkcji produktu, w którym wzory są

uprzedmiotowane. Wszystkie te elementy są decydujące dla oceny przez Sąd, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie dany wzór podlega ochronie.

Na podstawie zaoferowanych Sądowi dokumentów można niewątpliwie stwierdzić, że 95 wzorów objętych świadectwem WIPO nr DM/o62 846 zostało po raz pierwszy upublicznionych na wystawie *Light & Building* we Frankfurcie 14 IV 2002 r. A zatem w dacie zaoferowania ich przez powoda produkty stanowiące kopie tych wzorów nie podlegały już ochronie na podstawie Rozporządzenia. Tymczasem do wzorów objętych tym świadectwem odnoszą się zakwestionowane produkty **ML5702-2A** i **MT5702-1A** ze strony katalogowej 44.

W odniesieniu do pozostałych wzorów brak danych do ustalenia daty pierwszego publicznego udostępnienia. Wbrew przekonaniu powoda, nie można przyjąć jako miarodajnej daty wystąpienia do WIPO z wnioskami o rejestrację : 16 X 2003 r. (DM/o64 572 – 6 wzorów) i 19 I 2004 r. (DM/o65 036 – 33 wzory), która miała miejsce w Genewie, a zatem poza obszarem Wspólnoty. Przyjmując bardzo ogólne wskazanie daty publikacji katalogu EGLO 2004/2005 na **2003 r.**, należy stwierdzić, że prawa do wszystkich niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych wygasły najpóźniej 31 XII 2006 r. *E* nie może już zatem skutecznie występować z żądaniami z pkt 1-5 pozwu.

Odnosząc się szczegółowo do pozostałych zakwestionowanych produktów Sąd pragnie stwierdzić, że lampy oznaczone numerami katalogowymi **MX0006A** i **MX0006B** – strona katalogowa 24, **MD5702-5A** – strona katalogowa 38, **MD5702-3A** – strona katalogowa 37, **MX5702-3A** i **MB5702-1A** – strona katalogowa 43, nie mają żadnego odniesienia do wzorów zarejestrowanych w WIPO.

Pozostałych produktów w żadnym razie nie można uznać za niewątpliwie kopie wzorów ze względu niemożliwość oceny lub na występujące, istotne i łatwo dostrzegalne różnice :

- ✚ **MD50103-4A** – strona katalogowa 16, **MD5103-2A** i **MD5103-3A** – strona katalogowa 15, niemożliwe do porównania ze wzorem nr 6 z certyfikatu WIPO DM/o64 572 ze względu na złą jakość techniczną fotokopii oraz odmienne przedstawienie wzoru i produktów, lampy **MD5103-2A** i **MD50103-4A** cechuje przy tym odmienna liczba punktów oświetlenia,
- ✚ **MD5704-5A** i **MD5704-3A** – strona katalogowa 144, **MD5704-7A** – strona katalogowa 143 mogą być zestawiane z wzorami nr 22 i 25 z certyfikatu WIPO DM/o65 036, produkty **MD5704-5A** i **MD5704-7A** wyróżnia odmienna liczba punktów oświetlenia, wszystkie produkty odróżnia ponadto górna metalowa listwa i jej zawieszenie,
- ✚ **MX5704-2A** – strona katalogowa 146 może być zestawiany z wzorem nr 23 z certyfikatu WIPO DM/o65 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, wyraźnie dostrzegalna jest jednak różnica w kształcie i wielkości ścianki tylnej,

- ✚ **MB5704-6A** – strona katalogowa 146 może być zestawiany z wzorem nr 24 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, wzór i produkt wydają się jednak być do siebie podobne,
- ✚ **MD5703-2A** – strona katalogowa 149 może być zestawiany z wzorem nr 29 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, wzór i produkt są do siebie podobne, w produkcie brak jednak listwy (?) poprzecznej, niewidoczne zawieszenie górne,
- ✚ **MD6703-3A** – strona katalogowa 149 może być zestawiany z wzorem nr 28 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, wzór i produkt są do siebie podobne, w produkcie brak jednak listwy (?) poprzecznej, niewidoczne zawieszenie górne,
- ✚ **MD5703-4A** – strona katalogowa 23 może być zestawiany z wzorem nr 28 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, odmienna liczba punktów oświetlenia, niewidoczne zawieszenie górne,
- ✚ **MD5703-1A** – strona katalogowa 23 może być zestawiany z wzorem nr 27 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, wzór i produkt wydają się być do siebie podobne,
- ✚ **MT5704-3A** – strona katalogowa 145 może być zestawiany z wzorem nr 21 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, szczególnie przy rozróżnieniu metalowego stelaża i elementów szklanych,
- ✚ **ML5704-3A** – strona katalogowa 147 może być zestawiany z wzorem nr 21 z certyfikatu WIPO DM/065 036, porównanie jest utrudnione ze względu na złą jakość fotokopii, szczególnie przy rozróżnieniu stelaża i elementów szklanych, wyraźna różnica w wysokości stelaża.

Domagając się ustalenia naruszenia w przeszłości (w żądaniu ewentualnym) powód nie konkretyzuje przedmiotu ochrony, ani okresu w jakim naruszenie miałoby mieć miejsce. Nade wszystko jednak nie wskazuje, nawet ogólnie, jaki ma interes prawny w ustaleniu faktów. Także z tej przyczyny żądanie oparte na przepisie **art. 189 k.p.c.** nie zasługuje na uwzględnienie.

Słuszny jest zarzut pozwanego, że powód nie udowodnił, iż służą mu prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Kwestionowane przez B twierdzenie E nie zostało potwierdzone żadnymi dowodami. Z zapisu świadectw WIPO i ostatecznego oświadczenia pełnomocnika powoda wynika, że twórcą wzorów jest O. Brak dowodu przeniesienia przezeń praw na rzecz spółki E wyłącza pozytywne ustalenie przez Sąd, że powód jest właścicielem niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Należy przy tym wyjaśnić, że dowód z przesłuchania O w charakterze strony nie był wnioskowany na okoliczność praw do wzoru (nawet zgłaszany powtórnie po uchyleniu wyroku), został przez Sąd oddalony jako powoływany

na okoliczności nie mające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. (*a contrario* art. 227 k.p.c.)

W tym postępowaniu Sąd nie był uprawniony do rozpatrywania zarzutów pozwanego, odnoszących się do nieważności niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, ponieważ B nie wystąpił z pozwem wzajemnym o ich unieważnienie. (art. 24 ust. 3)

Odnosząc żądania pozwu do przepisów ustawy z dnia 4 II 1994 r. o *prawie autorskim i prawach pokrewnych* Sąd **zważył** :

Zgodnie z art. 1 ust.1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. **każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia**. Według poglądów panujących w orzecznictwie i doktrynie, wytwór niematerialny by uzyskał kwalifikację utworu, w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- i. musi stanowić **rezultat pracy człowieka** tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- ii. musi stanowić **przejaw działalności twórczej**,
- iii. musi mieć **indywidualny charakter**.

Jako przedmiot prawa autorskiego ustawa wymienia m.in. utwory wzornictwa przemysłowego. (art. 1 ust.2 pkt 5)

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (oryginalny), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (nowość). [tak M.Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9] O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron, lecz ustalenia faktyczne.

Utworem jest więc **rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym, oryginalnym, charakteryzujący się indywidualnością**. Nie jest utworem taki rezultat pracy, który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko, założony cel (funkcję), który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez osoby (specjalistów) podejmujących się tego samego zadania. Na gruncie prawa autorskiego należy przeciwstawić sobie działania o charakterze twórczym i działania techniczne. Rezultat tych ostatnich jest sprawdzalny i powtarzalny, a jego osiągnięcie wymaga jedynie określonej wiedzy i sprawności. Możliwe jest

przy tym przewidzenie określonego wyniku. Cechą twórczości, a więc i samego utworu, jest indywidualne ujęcie oraz niepowtarzalność otrzymanego rezultatu, innymi słowy, obiektywna nowość, oryginalność, autonomiczna kreacja, projekcja osobowości twórcy znajdująca odzwierciedlenie w dziele, których efektem jest nieprzewidywalność, co do ostatecznego efektu pracy twórczej (przynajmniej niektórych elementów). [por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 VII 1995 r. I ACr 453/95]

W wyroku z dnia 13 I 2006 r. [III CSK 40/05] Sąd Najwyższy stwierdził : *Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia.* W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wyjaśnił, że warunkiem ustalenia, iż przedmiot ewentualnej ochrony spełnia przesłanki uznania go za utwór w rozumieniu art. 1 ust.1 pr. aut. jest kumulatywne istnienie trzech głównych związanych ze sobą, mających charakter ocenny cech :

- 1) dobro takie jest przejawem działalności twórczej,
- 2) ma charakter indywidualny,
- 3) zostało ustalone w jakiegokolwiek postaci.

*Charakter "twórczości" i "indywidualności" mającego podlegać ochronie prawa autorskiego przedmiotu można oprzeć na argumentacji odnoszącej się do strony podmiotowej stosunku łączącego twórcę z jego dziełem ("piętno osobiste", "znamiona osobowości"), albo na aspektach przedmiotowych, tj. odnoszących się do samego wytworu ludzkiego umysłu. W razie zastosowania drugiego testu, który trzeba uznać w świetle poglądów doktryny za lepiej uzasadniony, przyjmuje się, że **rezultat wysiłku intelektualnego nie może być rutynowy, standardowy i typowy.***

Oryginalność utworu chronionego przepisami prawa autorskiego ma charakter podmiotowy. Dla jego zaistnienia ważny jest twórczy wkład autora, a nie nowość w sensie obiektywnym. W tym znaczeniu należy także ujmować **oryginalność jako cechę twórczości, pojmowanej według kryterium unikalności**, która zgodnie z tym co pisze M. Kummer w pracy pt. *Das urheberrechtlich schutzbare Werk* (cyt. za M.Poźniak-Niedzielską w: *System prawa prywatnego. Prawo autorskie*, red. J.Barta tom XIII Warszawa 2003 r. s.9) oznacza, że **istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że nikt inny samodzielnie nie stworzy identycznego utworu.** [op cit. s.11]

Utwór objęty ochroną prawną-autorską powinien odznaczać się ponadto indywidualnością sposobu wyrażenia lub przedstawienia tematu. **Indywidualność** w tym znaczeniu oznacza swoistą niepowtarzalność w sposobie wyrażenia. A zatem obok twórczego charakteru, utwór powinien być jedynym, niepowtarzalnym, innym niż wszystkie dotychczas powstałe. Element działalności twórczej w podjętych działaniach występuje częściej niż cecha ich niepowtarzalności. **Twórczym jest niemal każdy proces intelektualnej pracy wymagający**

osobistego podejścia, natomiast nie często takie działanie lub jego wynik będzie się odznaczał niepowtarzalnością. Wszelkie rutynowe czynności są pozbawione cechy działań twórczych i w konsekwencji są powtarzalne. Każda niepowtarzalna działalność twórcza ustalona w jakiejś postaci będzie utworem, nie będzie nim sama wyłącznie działalność twórcza. Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest bowiem nie prosty rezultat twórczości ale obiekt charakteryzujący się niepowtarzalnością. Statystycznie mało prawdopodobne stworzenie tego samego utworu w przyszłości przez inną osobę. Utwór nosi piętno osobowości swego twórcy i w tym sensie jest właśnie indywidualny. Tak pojmowana indywidualność oznacza oryginalne odautorskie przedstawienie treści utworu i nadanie mu niepowtarzalnej formy, w której piętno osobowości twórcy także zadecyduje o jego niepowtarzalności.

Każde z dzieł jest składową indywidualnych elementów odautorskich, w tym ujęciu niepowtarzalnych. Formułowane są w doktrynie precyzyjne **mierniki indywidualności** polegające na badaniu, czy dany rezultat działań jest wynikiem pracy rutynowej, szablonowej, czy też takim wynikiem, który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez znawców danej dziedziny podejmujących się tych samych działań. (J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Warszawa 1997, s.49)

Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., występując na drogę sądową z roszczeniami opartymi na przepisach ustawy o *prawie autorskim i prawach pokrewnych*, **powód zobowiązany jest w pierwszym rzędzie wykazać i udowodnić, że stworzone przezeń dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy**. Powinien odnieść się do wszystkich przedstawionych wyżej cech utworu, przekonując o tym, że podlega on ochronie prawn-autorskiej.

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, prawo autorskie przysługuje twórcy. (art. 8 ust. 1) Powód powinien zatem wykazać, że przynależą mu autorskie prawa majątkowe lub osobiste, których ochrony się domaga. Powinien także dowieść czasu trwania autorskich praw majątkowych, wyznaczanego przepisem art.36 pr.aut.

Wszystkie podniesione wyżej zastrzeżenia dotyczące nieudowodnienia roszczeń wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych odnoszą się także do roszczeń mających wynikać z art. 79 ustawy o *prawie autorskim i prawach pokrewnych*. Występując na drogę sądową o ochronę autorskich praw majątkowych, powód powinien udowodnić, że :

- wzór przemysłowy jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy,
- powodowi służą do niego autorskie prawa majątkowe, zgodnie z art. 8, 12 lub 41,
- prawo podlega ochronie, stosownie do art. 36,
- pozwany dopuścił się naruszenia autorskich praw majątkowych,

uzasadniających żądania określone w art. 79 pr.aut., czego w tym postępowaniu nie uczynił.

E nie zaoferował dowodów pozwalających Sądowi na ustalenie, że wzory, których ochrony żąda są utworami w rozumieniu art. 1 ustawy, a powodowi służą do nich autorskie prawa majątkowe. W tej ostatniej kwestii widoczna jest wyraźna niekonsekwencja. Początkowo *E* twierdził, że prawa autorskie (osobiste i majątkowe) służą powodowi, w toku postępowania przypisywał sobie wyłącznie autorskie prawa majątkowe, przyznając, że twórcą jest O, pracownik spółki. Nie złożył jednak umowy, z której miałyby wynikać przejście praw na *E*. Powód nie może zatem skutecznie żądać ich ochrony przed naruszeniami zarzucanymi pozwanemu.

Opierając żądania – kumulatywnie – na przepisach ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Rozporządzenia Rady WE nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, ustawy z 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej powód nie dostrzegł, że z każdą z tych podstaw prawnych łączą się odmienne żądania. Nie można uznać za wystarczające proste wskazanie przepisu art. 79 pr.aut. bez odniesienia wynikających z niego dla twórcy uprawnień (żądań zakazowych) do działań pozwanego, kwalifikowanych jako naruszenie.

Za nieuzasadnione i całkowicie nieudowodnione należy uznać w szczególności roszczenia pieniężne – o odszkodowanie i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Powód nie sprecyzował bowiem do jakich wzorów je odnosi, za jaki okres żąda zapłaty, w jaki sposób oblicza żądane należności. Należy przy tym zauważyć, że pierwotnie jako podstawę prawną roszczenia odszkodowawczego powód wskazywał przepis art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. Ostatecznie jednak, odstępując od popierania zarzutu dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji opierał roszczenia pieniężne na art. 79 pr.aut. Poza wszystkim, roszczenia oparte na przepisie art. 79 pr.aut. nie mogą wykraczać poza terytorium Polski.

Z powołanych przyczyn Sąd oddalił powództwo w całości, jako nieudowodnione.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. 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.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Po ostatniej zmianie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 X 2005 r.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i

rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-5 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.) Przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 do 50.000 zł stawki minimalne wynoszą 2.400 zł. (§ 6. pkt 5.) W sprawach o naruszenie praw do wzoru przemysłowego stawki minimalne wynoszą 840 zł. (§ 11 ust. 1 pkt 18.) Nie obejmują one opłat od dochodzonych łącznie roszczeń majątkowych. (§ 11 ust.2.)

Zgodnie z § 13 ust.2 pkt 2, stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 100 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a w szczególności trafność zgłaszanych zarzutów, które skutecznie uniemożliwiły uwzględnienie powództwa oraz czas trwania postępowania Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego, wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie podwójnej minimalnej wysokości. ($840 \times 2 + 2.400 \times 2 = 6.480 \text{ zł} + 17 \text{ zł}$, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) Za postępowanie apelacyjne pozwanemu należy się zwrot 75% kosztów w kwocie 2.430 zł.

Sąd ustalił opłatę ostateczną w odniesieniu do żądań niepieniężnych z pkt 1-5 i 8 pozwu na kwotę 3.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda do kwoty 650 zł. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*). Nieuiszczoną część opłaty ostatecznej – 2.350 zł, obowiązany jest uiścić powód, zgodnie z art. 16 ustawy.