



WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 czerwca 2010 r.

sprawy z powództwa **D GmbH** z siedzibą w L (Niemcy)

przeciwko **Ł** prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **M w K**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Wspólnoty

1. zakazuje pozwanej **Ł** naruszania praw **D GmbH** w L z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** (CTM-002768794) oraz **DREAM MULTIMEDIA** (CTM-002769909), to jest importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**, niebędących oryginalnymi produktami powoda;
2. zakazuje pozwanej naruszania praw powoda z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000631783-0001, to jest : importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących ten wzór;
3. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jego koszt, 52 cyfrowych odbiorników satelitarnych **DREAM MULTIMEDIA** i/ lub **BOX**, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych w dniu 5 grudnia 2009 r. przez Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.043 (tysiąc czterdzieści trzy) złote, tytułem zwrotu kosztów procesu;
6. wyrokowi w punktach 1., 2., 3. i 5. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant radcowski Tomasz Migut

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2010 r.

sprawy z powództwa D GmbH z siedzibą w L (Niemcy)

przeciwko Ł prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M w K

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów Wspólnoty

1. prostuje oczywiste omyłki pisarskie w wyroku zaocznym wydanym w sprawie w dniu 16 czerwca 2010 r., w ten sposób, że w komparycji i w pkt 1. wyroku siedzibę powoda określa jako „L”, w pkt 3. w miejsce daty „5 grudnia 2009 r.” wpisuje datę „5 grudnia 2007 r.”, a w pkt 5. w miejsce słowa „pozwanego” wpisuje słowo „pozwaniej”;
2. utrzymuje w mocy – w całości – wyrok zaoczny z 16 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie

5 maja 2010 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego D GmbH z siedzibą w L wniosła o :

1. nakazanie Ł prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M w K zaniechania naruszania praw powódki z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** (CTM–002768794) oraz **DREAM MULTIMEDIA** (CTM–002769909), to jest sprzedaży, oferowania,

- importowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**;
2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania praw powódki z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000631783-0001, to jest : importu, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, oferowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących ten wzór;
 3. nakazanie pozwanej zniszczenia, na jej koszt, 52 cyfrowych odbiorników satelitarnych **DREAM MULTIMEDIA** i/ lub **BOX**, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych 5 grudnia 2007 r. przez Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo;
 4. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powołała się na przysługujące jej z rejestracji w OHIM prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA** oraz wzoru wspólnotowego nr 000631783-0001 przedstawiającego odbiornik satelitarny. Wyjaśniła, że Ł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M w K narusza jej prawa wyłączne, czego dowodzi zatrzymanie 5 grudnia 2007 r. przez Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo 52 sztuk odbiorników satelitarnych DM 500-S, opatrzonych znakami towarowymi **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**, których odbiorcą była pozwana. Ł nie dysponowała zgodą powódki na używanie jej praw wyłącznych. Towar nie jest oryginalnym produktem powódki lecz podróbką kopiującą wygląd odbiorników D GmbH. Pozwana nie zgodziła się dobrowolnie zaniechać naruszeń.

Na poparcie swych żądań powódka zaoferowała dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii i oględzin zatrzymanych odbiorników, z zeznań świadków, przesłuchania stron, a także z opinii biegłych. (k. 1-50)

Wobec niezłożenia przez pozwaną odpowiedzi na pozew, w dniu 16 czerwca 2010 r. Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym :

1. zakazał Ł naruszania praw D GmbH w L z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** (CTM-002768794) oraz **DREAM MULTIMEDIA** (CTM-002769909), to jest importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**, niebędących oryginalnymi produktami powódki;
2. zakazał pozwanej naruszania praw powódki z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000631783-0001, to jest : importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących ten wzór;
3. nakazał pozwanej zniszczenie, na jego koszt, 52 cyfrowych odbiorników satelitarnych **DREAM MULTIMEDIA** i/ lub **BOX**, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych w dniu 5 grudnia 2009 r. przez Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo;

4. w pozostałej części powództwo oddalił;
5. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.043 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu;
6. wyrokowi w punktach 1., 2., 3. i 5. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. (k.92-94)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego Ł wniosła o jego uchylenie, oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Pozwana zażądała zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności, przekonując o nieprawidłowym doręczeniu jej odpisu pozwu. Zapewniła, że regularnie odbiera korespondencję, wnioskując dowód z zeznań świadka i przesłuchania jej w charakterze strony. Zarzuciła, że żądania pozwu są już nieaktualne. Sporne towary zostały jej wydane przez Urząd Celny Gdańsk Rębiechowo na przełomie marca/kwietnia 2010 r. Pozwana usunęła z nich wszystkie oznaczenia, które mogły wprowadzać potencjalnych nabywców w błąd co do pochodzenia i producenta odbiorników satelitarnych. Obecny ich wygląd przedstawiony został na, załączonych do sprzeciwu, fotografiach. Pozwana zniszczyła także chińskie instrukcje obsługi, opracowując własne, których treść nie zawiera oznaczeń sugerujących pochodzenie towarów od D GmbH.

Podniosła, że kwestionowane tunery zostały sprowadzone przez nią w dobrej wierze. Nakazanie jej zniszczenia towarów stanowi nadmierną sankcję, skoro skutek naruszenia może być osiągnięty przez usunięcie oznaczeń podobnych do znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**. Ł została zwolniona z odpowiedzialności karnej za naruszenie praw wyłącznych D GmbH, polegające na wprowadzaniu do obrotu kwestionowanych odbiorników satelitarnych. Postępowanie w tej sprawie (sygn. akt XIII Kp 562/09) zostało prawomocnie umorzone przez Sąd Rejonowy w Słupsku postanowieniem z dnia 1 marca 2010 r. Pozwana zarzuciła, że powódka nie produkuje już obecnie odbiorników **Dreambox** model DM 500S, które zostały zastąpione znacznie bardziej zaawansowanymi wyrobami. (k.99-121)

D GmbH w Ł wniosła o utrzymanie w mocy wyroku zaocznego.

Powódka zaprzeczyła fakt usunięcia przez pozwaną z odbiorników wszystkich oznaczeń nawiązujących do wspólnotowych znaków towarowych, opracowania nowych instrukcji obsługi, a także fakt udzielenia użytkownikom zezwolenia na zmiany oprogramowania. Zarzuciła, że ze względu na stanowisko Ł, nie respektującej praw własności przemysłowej w prowadzonej działalności gospodarczej, zachodzi niebezpieczeństwo naruszania w przyszłości praw wyłącznych D GmbH. Pozwana w żaden sposób nie ustosunkowała się do żądań wynikających z naruszenia praw z rejestracji wzoru wspólnotowego. Ono, w szczególności, uzasadnia żądanie zniszczenia kwestionowanych odbiorników, wymiana kompletnej obudowy przekraczałaby bowiem ich wartość rynkową. (k.128-v)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego, Ł zażądała zobowiązania przez Sąd Urzędu Pocztowego w Kobylnicy do przedłożenia zestawienia przesyłek poleconych adresowanych do niej w maju i czerwcu 2010 r. oraz przez nią odebranych. (k.100) Nie wyjaśniła jednak, w jakim trybie żąda uzyskania informacji, ani nie wykazała, że sama przedstawić ich nie może.

Uznając, że informacja dotycząca doręczania pozwanej korespondencji nie ma znaczenia dla oceny zasadności zarzutu nieprawidłowego doręczenia odpisu pozwu Sąd zwrócił się do kierownika Urzędu Pocztowego w Kobylnicy o informację o sposobie doręczenia pozwanej pisma tego procesowego. Odpowiadając na wezwanie Sądu dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Słupsku potwierdził prawidłowość doręczenia. (k.91, 122, 126)

Na rozprawie 20 IX 2010 r. Sąd postanowił o oddaleniu wniosku pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka i jej przesłuchania w charakterze strony na okoliczność, że Ł nie unika odbierania korespondencji, jako nie mającą znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a także o oddaleniu wniosku pozwanej o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu z 16 VI 2010 r. (k.144)

Bezsporne w sprawie jest, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego D GmbH z siedzibą w L (k.4-7) jest uprawniona do :

1. słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- a. **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 7 III 2002 r. dla towarów z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,
- b. **DREAM MULTIMEDIA** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 7 III 2002 r. dla towarów z klas 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną.

2. wzoru wspólnotowego zarejestrowanego 20 IV 2010 r. pod nr 000631783-0001 z pierwszeństwem od 15 XII 2006 r., o czym opublikowano 26 XII 2006 r. przedstawiającego odbiorniki satelitarne :



(tak też świadectwa rejestracji, wydruki z bazy danych OHIM k.12-62)

Ł prowadzi działalność gospodarczą pod firmą M w K, m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej maszyn, urządzeń, artykułów użytku biurowego i domowego. (tak też kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.8)

5 grudnia 2007 r. Urząd Celny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo dokonał zatrzymania zamówionych przez pozwanego z Chin 52 cyfrowych tunerów telewizyjnych, o nazwie handlowej DM 500S, opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM MULTIMEDIA** w opakowaniu z oznaczeniem **DREAM BOX** i **DREAM multimedia.TV**. (tak też fotografie k.74-77) Kwestionowane odbiorniki zostały wydane Ł, która usunęła z nich oznaczenia tożsame ze wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**. (tak też odpisy postanowień k.112-116, fotografie k.107-111)

Usunięcie słownych oznaczeń, nie eliminuje jednak wizualnego podobieństwa, jakie na zorientowanym użytkowniku – osobie instalującej telewizję satelitarną – sprawiają produkty ucieleśniające wzór wspólnotowy D GmbH oraz kwestionowane produkty oferowane przez pozwaną. Mają one identyczny kształt. Front dwukolorowy, przedzielony jest falistą linią o identycznym przebiegu. W tych samych miejscach umieszczone są bardzo podobne w kształcie otwór, przycisk i wskaźnik. Bardzo podobne są także kształty otworów umieszczonych w pokrywie i ścianie bocznej odbiornika. W tym samym miejscu umieszczone są znak towarów DREAM MULTIMEDIA oraz oznaczenie, usunięte przez Ł. Nieistotne różnice kształtów i linii nie mogą wpływać na ogólne wrażenie. Wzory D GmbH oraz produkty pozwanej nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. (normatywna ocena Sądu)

Powyższe okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie były przedmiotem sporu. Pozwana nie kwestionowała praw wyłącznych powódki, nie zaprzeczała faktu zamówienia z Chin odbiorników satelitarnych, które stanowią kopie produktów D GmbH. Żądała oddalenia powództwa, twierdząc, że działała w dobrej wierze, a dowiedziawszy się o prawach powódki, usunęła oznaczenia nawiązujące do wspólnotowych znaków towarowych D GmbH. Okoliczność ta jest jednak obojętna, z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie praw powódki, w szczególności dlatego, że Ł nie odniosła się w żadnej mierze do wzoru wspólnotowego, nie zadeklarowała też poszanowania w przyszłości praw D GmbH. Ze sprzeciwu wynika wyraźnie, że pozwana nie dostrzega bezprawności swych działań. Umorzenie postępowania karnego, stanowi dla niej potwierdzenie uprawnień do dalszego importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania odbiorników, ucieleśniających wzór wspólnotowy nr 000631783-0001.

Stanowisko Ł, a w szczególności niezaprzeczenie praw powódki i jej twierdzeń odnoszących się do działania pozwanej, która kwestionowała jedynie jego kwalifikację prawną, uzasadniało pominięcie przez Sąd dowodów z zeznań świadków i opinii biegłych. (art. 230 k.p.c.)

W odniesieniu do naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych **Sąd zważył** :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. (ust.1)

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału i Sądu Unii Europejskiej) w Luksemburgu odnoszące się:

- ❖ do identyczności lub podobieństwa znaków towarowych,
- ❖ do identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ do istnienia ryzyka konfuzji.

Poglądy Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej cechuje w tym zakresie jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*, z 12 IX 2007 r. w sprawie T-363/04 *La Española*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i przeciwstawiane mu oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*)

Przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, charakteryzujące ich wzajemny stosunek, a w szczególności charakter towarów i usług, ich przeznaczenie, sposób używania, to czy usługi i towary ze sobą konkurują, czy się uzupełniają. W niniejszej sprawie, stosunek między usługami handlu detalicznego odbiornikami satelitarnymi, a towarami objętymi rejestracją wspólnotowych znaków towarowych charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia usług, które są oferowane właśnie przy sprzedaży towarów. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnością prawną sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów detalicznych, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 *Praktiker*, wyroki Sądu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 *El Corte Inglés*, z 24 IX 2008 r. w sprawie T-116/06 *O STORE*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (*likelihood of confusion*, *le risque de confusion*), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, wyrok Sądu z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills Rec. str.* II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpo*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Konsument zwraca zwykle największą uwagę na początkowy element słownego znaku towarowego, to właśnie słowo umieszczone na początku znaku ma zwykle największą zdolność odróżniającą i jest najlepiej zapamiętywane. (wyroki Sądu z 16 III 2005 r. w sprawie T-112/03 *Flexi Air*, z 25 III 2009 r. w sprawie T-21/07 *Spaline*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 11 V 2010 r. w sprawie T-492/08 *Star Snack*) Zawarty w znaku element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Znak towarowy, który nie zawiera żadnego elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*) Znaki towarowe mające charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający. (wyrok ETS z 29 IX 1998 r. C-39/97 *Canon*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*,)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyrok Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zakazania wszystkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również możliwość skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. (art. 9 ust.1b) Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9 ust. 2)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,

- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej*, m.in. art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia sąd do odstąpienia od nałożenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi (arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Odnosząc przedstawione rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń Sąd uznał, że używanie przez pozwaną identycznych oznaczeń dla niezwykle podobnych – wzajemnie uzupełniających się towarów (urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną) i usług ich sprzedaży narusza prawa wyłączne D GmbH. Powódka może zatem skutecznie żądać nakazania pozwanej zaniechania importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania odbiorników satelitarnych z oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. Jakkolwiek bowiem, w odniesieniu do zakwestionowanej partii towarów zatrzymanej 5 XII 2007 r., pozwana usunęła oznaczenia, to prowadzenie działalności handlowej i nierespektowanie praw z rejestracji, uzasadniają uznanie przez Sąd, że istnieje zagrożenie naruszenia przez pozwaną także w przyszłości praw powódki.

Sąd oddalił powództwo co do żądania zakazania sprzedaży, która mieści się w pojęciu oferowania, o którym mowa w art. 9 ust.2 rozporządzenia oraz zakazania reklamowania, powódka nie przedstawiła bowiem dowodów podejmowania przez pozwaną działań reklamowych.

W odniesieniu do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego **Sąd 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. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1)

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich, wg której wzorem 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). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego 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)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Wyłącznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85 rozporządzenia. Dopiero 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)

W razie rejestracji 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. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w

szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie w sposób jasny podaje zakres praw z rejestracji. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego **roszczenia zakazowe** względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

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 ten 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 uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub

silnie zdeterminowany jego funkcją użytkową.

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 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 dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór 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) 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.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one 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 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*)

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. (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) 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 używanych incydentalnie.

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 też być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. II CKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

Rozważania dotyczące oryginalnego charakteru znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego użytkownika, iż wzór powoda i produkt pozwanego nie wywołują na nim odmiennego ogólnego 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 (ust.2.) 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, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub grożących 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 określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce. (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)

Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach wzorów jest stosunkowo niewielkie. Ich naruszenia dotyczą jedynie dwa wyroki Sądu Unii Europejskiej, wydane 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo* oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Bosch*. Sąd odniósł się w nich do zasadniczych kwestii, stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia w sprawach wzorów wspólnotowych, w praktyce orzeczniczej budzących istotne rozbieżności interpretacyjne. Warto więc odwołać się do motywów pierwszego z wyroków.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszcyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Produkt, w którym wzór jest ucieleśniony może być wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda).

Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym użytkownikiem nie jest wytwórca ani sprzedawca produktów, w których wzór jest zastosowany (należy podkreślić, że wzór wspólnotowy nie ogranicza się do określonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestrację ma znaczenie pomocnicze). Jest szczególnie uważny i dysponuje pewną wiedzą na temat stanu wzornictwa. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z

właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice.

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony procesu materiał dowodowy. Opinia biegłego, który nie jest zorientowanym użytkownikiem lecz znawcą (ekspertem) nie może w żadnym razie decydować o rozstrzygnięciu sporu. Biegły może natomiast służyć sądowi pomocą, wskazując na podobieństwa i różnice występujące we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjaśniając jaki jest zakres swobody twórczej przy opracowywaniu określonego rodzaju wzorów, o ile jest to między stronami sporne. Opinia nie jest zatem ani koniecznym, ani wyłącznym dowodem, decydującym w kwestii naruszenia. (inaczej – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 X 2007 r. II CSK 302/07 w sprawie dotyczącej wzoru przemysłowego, por. także powoływana wyżej glosa M.Poźniak-Niedzielskiej).

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

Występując na drogę sądową D GmbH, tak jak była do tego zobowiązana art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła twierdzenia i dowody, z których wynikały jej prawa wyłączne do wspólnotowych znaków towarowych i wzoru wspólnotowego. Przedstawiła też dowody naruszenia przez Ł tych praw, obrazując zatrzymanie przy wprowadzeniu w polski obszar celny odbiorników satelitarnych z oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**, których wygląd na zorientowanym użytkowniku, tego rodzaju sprzętu elektronicznego, nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

Oceniając przeciwstawione sobie wzór wspólnotowy D GmbH oraz odbiornik satelitarny sprowadzony z Chin do Polski przez Ł można stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, ogólne podobieństwo ich kształtów i linii. Wzór powódki ucieleśniony w produkcie przedstawionym w świadectwie rejestracji oraz produkt pozwanej nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Istnieją zatem dowodne podstawy do stwierdzenia naruszenia przez pozwaną praw powódki.

Stwierdzenie naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego i groźby naruszenia także w przyszłości praw do wspólnotowych znaków towarowych uzasadniało zastosowanie względem pozwanej sankcji z art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 89 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, a także art. 286 p.w.p.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ powódka uległa tylko w nieznaczej części swego roszczenia.

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 art. 98 k.p.c.) 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 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. Zasądzając opłatę 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 stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód prawnika zagranicznego, wpisanego na listę adwokatów będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Uznając, że zarzuty zgłoszone przez pozwaną w sprzeciwienie nie uzasadniają zmiany rozstrzygnięcia **Sąd orzekł o utrzymaniu w mocy – w całości – wyroku zaocznego. (art. 347 k.p.c.)**

Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w wyroku zaocznym wydanym w sprawie w dniu 16 czerwca 2010 r. pojawiły się niedokładności. Na zasadzie art. 350 §§ 1, 2 k.p.c., Sąd postanowił zatem o ich sprostowaniu z urzędu, w ten sposób, że w komparycji i w pkt 1. wyroku siedzibę powoda określił jako „L”, w pkt 3. w miejsce daty „5 grudnia 2009 r.” wpisał datę „5 grudnia 2007 r.”, a w pkt 5. w miejsce słowa „pozwanego” wpisał słowo „pozwanej”.