



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2010 r.

sprawy z powództwa K prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą V w B

przeciwko L prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą D w Z

- o ustalenie

1. oddała powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od powódki;
3. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Powołując się na przepisy art. 81b rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz art. 189 k.p.c. K prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą V w B wniosła o ustalenie, że wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie przez nią długopisów, w których jest inkorporowany wzór Wspólnoty zarejestrowany w OHIM pod nr 001555533-0002 (nazwa handlowa STAR) nie narusza

praw do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w OHIM pod nr 000616107-0005 na rzecz pozwanego L prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D w Z.

W motywach wyjaśniła, że w dniu 15 XII 2009 r. powódka otrzymała od pozwanego wezwanie do zaniechania naruszeń przysługujących mu praw do wzoru zarejestrowanego w OHIM pod nr 000616107-0005. L twierdził, że produkowany przez nią i oferowany pod nazwą handlową STAR, długopis nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór Wspólnoty. Zarzucił jej wręcz niewolnicze naśladownictwo, żądając zaprzestania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, składowania w tych celach długopisów STAR.

Powódka nie zgodziła się ze stawianymi jej zarzutami. Powoływała się na przysługujące jej prawo z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 001555533-0002, chronione do dnia 20 VI 2014 r. Publikacja decyzji o rejestracji miała miejsce w dniu 1 VII 2009 r. Powołując się na opinię prywatną K zaprezentowała argumenty przemawiające za uznaniem odmienności ogólnego wrażenia jakie wywołują jej produkt i wzór oraz wzór pozwanego. Przekonywała, że nie narusza praw wyłącznych L. Wskazywała na cechy użytkowe produktu i niewielki zakres swobody twórczej przy projektowaniu tego rodzaju wzorów. Zarzuciła, że pozwany nie produkuje długopisów wg swego wzoru.

W jej przekonaniu, powódka ma interes prawny w ustaleniu zmierzającym do usunięcia niepewności stanu prawnego lub prawa. Chce uzyskać potwierdzenie, że wykonywanie przez nią prawa podmiotowego w zakresie produkcji i dystrybucji długopisu STAR, oparte na prawie wyłącznym do wzoru Wspólnoty nr 001555533-0002 nie stanowi czynu niedozwolonego. (ustalenie negatywne) K wyjaśniła, że nie może uzyskać ochrony swych praw w innym postępowaniu. (k.1-59)

Odpowiadając na pozew L **prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D w Z** **zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu.**

Zarzucił, że w tym przypadku powództwo o ustalenie nie jest dopuszczalne gdyż nie zmierza do ustalenia stanu prawnego lub prawa, jak tego wymaga art. 189 k.p.c. Powódka domaga się ustalenia faktu – nienaruszania praw pozwanego. Uzyskanie przez K prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty RCD nr 001555533-0002 pozbawia ją interesu prawnego w ustaleniu, tak długo jak długo nie zostanie stwierdzona nieważność tego wzoru. W przypadku gdyby rejestracja miała pozostać poza zakresem żądania pozwu, powinno być ono oddalone jako niewłaściwie sformułowane.

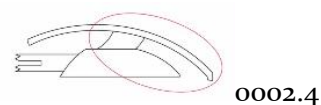
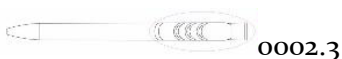
Pozwany zapewniał o istnieniu ogólnego podobieństwa produktu i wzoru powódki oraz jego wzoru RCD nr 000616107-0005. Przedstawił cechy wspólne decydujące o tym podobieństwie w całościowym (ogólnym) oglądzie. Występujące między nimi różnice są na tyle drobne, że niedostrzegalne dla zorientowanego użytkownika. Zakres swobody twórczej jest w tym przypadku bardzo szeroki. Jedynym elementem determinowanym przez funkcję jaką pełni długopis jest walcowaty kształt dolnej części jego korpusu umożliwiający uchwycenie długopisu przez piszącego. W tym sektorze produktów istnieje różnorodność wzorów, wynikająca z różnych kształtów, struktur, zestawień, faktur, materiałów i powierzchni, czego jest świadomy zorientowany użytkownik.

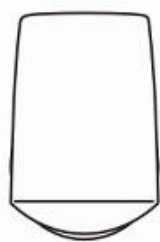
Zawnioskował dowody z katalogów, fotografii, wydruków ze stron internetowych, zeznań świadków i przesłuchania stron na okoliczność zakresu swobody twórczej przy tworzeniu długopisów oraz ogólnego wrażenia podobieństwa jakie wywołują produkt powódki i wzór pozwanego. (k.66-130, 171-173)

W toku postępowania K reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika stwierdziła, że *powództwo dotyczy ustalenia, że pomiędzy prawami stron niniejszego postępowania nie występuje stan ich zależności (ustalenie przez sąd nieistnienia stosunku prawnego w rozumieniu art. 189 kpc. Zażądała oddalenia wniosków pozwanego o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron.* (k.147-170)

W ocenie Sądu, stwierdzenie to zmierza do niedopuszczalnej zmiany przedmiotowej powództwa, wyłączonej w postępowaniu gospodarczym przez przepis art. 479⁴ § 2 k.p.c. Przedmiotem rozstrzygnięcia pozostaje zatem żądanie objęte pozwem.

Bezsporne w sprawie jest, że : K prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą V w B wytwarza i oferuje pod nazwą handlową STAR, długopisy, w których jest inkorporowany wzór Wspólnoty zarejestrowany na jej rzecz w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 00155533-0002 :





0002.5



0002.6

Prawo wyłączne trwa do dnia 20 VI 2014 r. Publikacja decyzji o jego udzieleniu miała miejsce w dniu 1 VII 2009 r.

L prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *D w Z* jest uprawniony z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000616107-0005 :



0005.1



0005.2



0005.3

Prawo wyłączne trwa do dnia 10 XI 2011 r. Publikacja decyzji o jego udzieleniu miała miejsce w dniu 10 II 2007 r.

W dniu 15 XII 2009 r. powódka otrzymała od pozwanego wezwanie do zaniechania naruszeń przysługujących mu praw do wzoru zarejestrowanego w OHIM pod nr 000616107-0005. L twierdził, że produkowany i oferowany przez nią długopis STAR nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór Wspólnoty. Zażądał zaprzestania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, używania, składowania w tych celach długopisów STAR.

Sąd zważył co następuje :

Przepis art. 81b. rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. stanowi, że sądy w sprawach wzorów wspólnotowych mają wyłączną właściwość w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia wzorów wspólnotowych, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe. Nie regulując tej kwestii w sposób szczególny prawo wspólnotowe odsyła do

unormowań prawa krajowego. W przypadku Polski znajdzie zastosowanie generalna zasada wyrażona w art. 189 k.p.c.

Przepis ten, aczkolwiek zamieszczony w *Kodeksie postępowania cywilnego*, ma charakter materialnoprawny, stanowi bowiem podstawę dochodzenia roszczeń. Powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa może być uwzględnione wtedy, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki : interes prawny oraz wykazanie prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. Spełnienie pierwszej z nich warunkuje dopuszczalność badania i ustalania prawdziwości twierdzeń powoda. Wykazanie zaś istnienia drugiej decyduje o zasadności powództwa. Interes prawny powoda musi być zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz z celem, któremu ma służyć art. 189 k.p.c. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 27 VI 2001 r. II CKN 898/00).

W przypadku powództwa o ustalenie sąd ma obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w domaganiu się ustalenia. (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 9 II 1999 r. I ACa 1105/98, Prok.i Pr. 2000/2/35)

Interes prawny, o którym mowa w art. 189 k.p.c., **nie może być rozumiany subiektywnie, tj. według odczucia powoda, ale obiektywnie, tj. na podstawie rozumnej oceny sytuacji, w której powód występuje z tego rodzaju powództwem.** (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 28 XI 2002 r. II CKN 1047/00). Występuje on z reguły wówczas, gdy istnieje niepewność prawa lub stosunku prawnego zarówno z przyczyn faktycznych, jak i prawnych. Niepewność ta może być wynikiem spodziewanego kwestionowania prawa lub stosunku prawnego, może też powstać wskutek naruszenia prawa. Przyczyną niepewności może być też sama ewentualność powstania skutków naruszenia prawa, gdy istnieją czasowe ograniczenia dochodzenia roszczeń danego rodzaju.

W orzecznictwie przyjmuje się, że interes prawny powoda w wytoczeniu powództwa o ustalenie może zależeć także od celowości dążenia do ustalania prawa lub stosunku prawnego w postępowaniu procesowym. Wyłącza go możliwość osiągnięcia celu w ramach postępowania nieprocesowego lub nawet postępowania pozasądowego. **Nie ma interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie osoba, której prawa zostały stwierdzone w innym postępowaniu, np. zostały potwierdzone przez właściwy organ administracyjny** (por. uchwała Sądu Najwyższego z 17 XII 1993 r. III CZP 171/93 OSNCP 1994 nr 7-8 poz. 149).

Kryterium interesu prawnego powoda w żądaniu ustalenia nie przesądza o dopuszczalności wytoczenia powództwa z art.189 k.p.c., decyduje natomiast o tym, czy w konkretnych okolicznościach, powództwo to jest zasadne. Konsekwencją niewykazania przez

powoda istnienia interesu prawnego jest oddalenie powództwa. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6 VI 1997 r. II CKN 201/97, M.Prawn. 1998/2/3)

Odnosząc powyższe rozważania do żądania sformułowanego w pozwie, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uznał, iż K nie ma interesu prawnego w sądowym ustaleniu, że wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie przez powódkę długopisów pod roboczą nazwą handlową STAR, w których jest inkorporowany wzór Wspólnoty zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001555533-0002 nie narusza praw pozwanego do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego pod nr 000616107-0005.

Powódka nie domaga się w tym postępowaniu rozstrzygnięcia kwestii kolizji praw do wzorów Wspólnoty, lecz przeciwstawia swój produkt wzorowi zarejestrowanemu na rzecz pozwanego i wnosi o ustalenie, że działaniem nie narusza jego prawa wyłącznego. Równocześnie sama powołuje się na prawo, które zostało jej udzielone decyzją OHIM, jest udokumentowane świadectwem rejestracji i niepodważane przez pozwanego.

W przekonaniu Sądu, dokument urzędowy – świadectwo Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego stanowi dowód istnienia praw do wzoru Wspólnoty nr 001555533-0002, który - bezspornie został inkorporowany w produkcie – długopisie STAR. Z decyzji o rejestracji wynikają natomiast uprawnienia do używania wzoru, określone przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. Świadectwo rejestracji stanowi wyłączny i wystarczający dowód istnienia uprawnień objętych pozwem. Nie istnieje obiektywna potrzeba sądowego ustalania używania wzoru polegającego na wytwarzaniu i oferowaniu długopisów STAR przez powódkę. Subiektywna obawa K nie może decydować o uznaniu przez Sąd, że skierowanie do niej przez pozwanego wezwania przedsądowego uzasadnia przyjęcie interesu prawnego w ustaleniu.

Wobec niewykazania przez powódkę interesu prawnego w ustaleniu, Sąd nie badał prawdziwości jej twierdzeń, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. Sąd oddalił wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron na okoliczność ustalenia zakresu swobody twórczej przy tworzeniu długopisów i podobieństwa ogólnego wrażenia, jakie wywołują wzór pozwanego i produkt powódki, które nie miały w istocie znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (*a contrario* art. 227 k.p.c.)

K, w trybie właściwym – w postępowaniu przed OHIM, uzyskała rejestrację, która dodatkowo jest wzmocniona domniemaniem z art. 85 rozporządzenia ważności wzoru, póki nie zostanie stwierdzona jego nieważność lub wygaśnięcie. Prawo wyłączne powódki nie zostało

dotychczas unieważnione, pozwany nie tylko nie podejmował w tym zakresie żadnych działań ale nawet nie odniósł się w wezwaniu do zaniechania naruszeń do prawa wyłącznego, a jedynie do produktu.

Uznając, że powódka nie wykazała interesu prawnego w ustaleniu prawa lub stosunku prawnego Sąd orzekł o oddaleniu żądania ustalenia, tak jak zostało ono sformułowane w pozwie. (*a contrario* art. 189 k.p.c.) O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.