



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant radcowski Inga Jaroszuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2009 r.

sprawy z powództwa N AG z siedzibą w S (Lichtenstein)

przeciwko M prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A w G

- o ochronę praw z rejestracji wzorów Wspólnoty i wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje M prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A w G naruszania przysługujących N AG w S praw z rejestracji wzorów Wspólnoty nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006 oraz praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych nr 002060739, 000432624, 0002382786, 0003717361, 003717303, zakazując pozwanemu:

a. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu następujących towarów :

- gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na którego przedniej ścianie znajdują się trzy identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta, cechą charakterystyczną gniazda jest zatrzask umiejscowiony na połączeniu przedniej i środkowej części walca,

która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze;

- wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się trzy identyczne piny (szpilki) o zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem;
- b. używania w jakiegokolwiek formie, w szczególności importowania, eksportowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu oraz używania w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych przez pozwanego, następujących oznaczeń :
 - słownego oznaczenia **SPEAKON**,
 - oznaczenia w postaci okręgu o czarnym obwodzie, wewnątrz którego wpisane są elementy fantazyjne przypominające pionowo ustawioną literę T o zagiętym łukowato daszku oraz przecinającą ją w połowie literę N, której środkowa część jest niewidoczna, przy czym elementy te są koloru czarnego i umieszczone są na białym tle okręgu,
 - oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się trzy identyczne piny (szpilki) o zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem,
 - oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na przedniej ścianie którego znajdują się trzy identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; cechą charakterystyczną gniazda jest zatrząsk umiejscowiony na połączeniu przedniej i

środkowej części walca, która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze,

- oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) w kształcie tulei, wewnątrz której znajduje się pin (szpilka); cechą charakterystyczną złącza jest środkowa część tulei o większej średnicy walca niż część przednia; tworzy ją pięć przylegających do siebie pierścieni oplatających walec, w tym środkowy pierścień o mniejszej średnicy w stosunku do otaczających go pierścieni oraz zatrzask ozdobiony liniowymi poprzecznymi żłobieniami; zakończenie wtyku ma kształt stożka ściętego blisko podstawy, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze posiadającej wzdłużne liniowe nacięcia;

2. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, należących do niego towarów, odpowiadających opisom przedstawionym w pkt 1. i naruszających przez to zarejestrowane na rzecz powoda wzory Wspólnoty oraz wspólnotowe znaki towarowe;

3. w pozostałej części powództwo oddała;

4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 500 (pięćset) złotych;

5. nakazuje pobranie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Warszawie) kwoty 500 (pięćset) złotych, tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;

6. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.066,11 (sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć 11/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

N AG z siedzibą w S (Lichtenstein) wniósł o :

1. zakazanie M prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A w G naruszania jego praw z rejestracji wzorów Wspólnoty nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006 oraz praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych nr 002060739, 000432624, 0002382786, 0003717361, 003717303 poprzez zakazanie pozwanemu:

- a. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, składowania w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu następujących towarów :
- gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na którego przedniej ścianie znajdują się 3 identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; cechą charakterystyczną gniazda jest zatrzask umiejscowiony na połączeniu przedniej i środkowej części walca, która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze - naruszającego prawa powoda do wzorów Wspólnoty nr 000152970-0002 i 000152970-0004;
 - wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się 3 identyczne piny (szpilki) o zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci (i) żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz (ii) czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem, naruszającego prawa powoda do wzorów Wspólnoty nr 000152970-0003 i 000152970-0006.
- b. używania w jakiegokolwiek formie, w szczególności importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu i używania w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych przez pozwanego, oznaczeń naruszających prawa ochronne powoda do wspólnotowych znaków towarowych :
- oznaczenia słownego - **SPEAKON** – identycznego ze znakiem CTM-002060739;
 - oznaczenia w postaci okręgu o czarnym obwodzie, wewnątrz którego wpisane są elementy fantazyjne przypominające pionowo ustawioną literę „T” o zagiętym łukowato daszku oraz przecinającą ją w połowie literę „N”, której środkowa część jest niewidoczna, przy czym elementy koloru czarnego umieszczone są na białym tle okręgu - graficznego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym IR-000432624;
 - oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się trzy identyczne piny (szpilki) o

zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem - podobnego do znaku towarowego nr 003717303;

- oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na którego przedniej ścianie znajdują się 3 identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; cechą charakterystyczną gniazda jest zatrzask umiejscowiony na połączeniu przedniej i środkowej części walca, która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze - podobnego do przestrzennego znaku towarowego nr 003717361;
 - oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) w kształcie tulei, wewnątrz której znajduje się pin (szpilka); cechą charakterystyczną złącza jest środkowa część tulei o większej średnicy walca niż część przednia; tworzy ją pięć przylegających do siebie pierścieni oplatających walec, środkowy pierścień o mniejszej średnicy w stosunku do otaczających go oraz zatrzask ozdobiony liniowymi poprzecznymi żłobieniami; zakończenie wtyku ma kształt stożka ściętego blisko podstawy, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze posiadającej wzdłużne liniowe nacięcia - podobnego do przestrzennego znaku towarowego nr 2382786.
2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, należących do niego towarów naruszających wzory określone w pkt 1a. oraz wspólnotowe znaki towarowe określone w pkt 1b.;
 3. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomości informacji o wyroku w dwóch kolejnych ogólnopolskich wydaniach dzienników *Gazeta Wyborcza* i *Rzeczpospolita*, na stronach nie przeznaczonych do ogłoszeń, przy czym ogłoszenie powinno objąć nie mniej niż trzy moduły reklamowe w formie jak poniżej, lub w innej określonej przez Sąd: *M prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „A” z siedzibą G oświadcza, że wprowadzając do obrotu gniazda w kształcie walca z rozmieszczonymi na przedniej ścianie trzema okrągłymi otworami oraz wtyki w kształcie tulei ze znajdującymi się wewnątrz trzema lub jednym pinem (szpilka) o zaokrąglonych końcówkach oraz używając dla oznaczenia tych towarów znaku*

SPEAKON lub graficznego znaku w postaci okręgu o czarnym obwodzie, z wpisaną wewnątrz tego okręgu literę „T” oraz przecinającą ją w połowie literę „N”, naruszył prawa wyłączne N AG do wspólnotowych znaków towarowych oraz wzorów, z powodu czego wyraża ubolewanie” - ewentualnie poprzez publikację sentencji wyroku we wskazanych wyżej dziennikach lub w inny sposób określony przez Sąd;

4. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomości informacji o wyroku przez umieszczenie na głównej stronie internetowej www.alphard.pl oświadczenia o treści jak w punkcie 2, tak aby było ono wyraźnie czytelne dla osób odwiedzających stronę internetową przez okres 60 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;
5. zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zabezpieczenia.

W motywach powód wyjaśnił, że N rozpoczął działalność w 1975 r., a w Polsce od 1992 r. Jest liderem rynku systemów łączeniowych dla przemysłu rozrywkowego. Zajmuje dominującą pozycję na światowym rynku specjalistycznych podzespołów i złączy (gniazd i wtyków), używanych przy instalacji profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego. Jest wszechobecny w rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, wozach transmisyjnych, studiach nagraniowych, instalacjach, teatrach itp. Powód jest także liderem w dziedzinie złączy fonicznych. Wprowadził na rynek udane konstrukcyjnie i funkcjonalnie złącza oznaczane jako **Speakon** i **PowerCon**, które są światowym standardem i montuje się je w większości wzmacniaczy i zestawów głośnikowych.

Powód jest uprawniony z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych :

- graficznego IR-000432624, zarejestrowanego dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej, m.in. elektronicznych lub elektromechanicznych części zamiennych, mikrofonów wzmacniających, elektrycznych części elektrycznych, styków i złącz.



- słownego **SPEAKON** CTM-002060739, zarejestrowanego dla elektromechanicznych i elektronicznych komponentów i urządzeń, mikrofonów, wzmacniaczy elektronicznych, elektrycznych i elektronicznych styków i elementów przyłączeniowych, złączy wtykowych, złączy do elektrycznych przewodów podłączeniowych, wtyczek głośnika,

- przestrzennych CTM-003717303, 003717361 i 002382786, zarejestrowanych w klasie 9 dla wtyków, gniazd na kabel.

Powód posiada także prawa z rejestracji wzorów Wspólnoty nr nr 000152970-0002, 000152970-0004, 000152970-0003, 000152970-0006 dla produktów w klasie 13.03 klasyfikacji lokarnieńskiej - urządzenia do dostarczania lub sterowania energią elektryczną.

W 2008 r. powód powziął wiadomość, że przysługujące mu prawa są wykorzystywane bez jego zgody przez M prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. 12 VI 2008 r. powód zakupił od B (E) wtyki i gniazda naruszające prawa z rejestracji N. W rezultacie jego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeszukano siedzibę przedsiębiorstwa B, znajdując 1538 sztuk produktów stanowiących przed-mioty naruszenia. Ponadto zajęto wykaz katalogowy produktów E, obejmujący szereg produktów, opisanych jako **gniazdo speakon, wtyk speakon, złącze gn. speakon, złącze wt. Speakon**. Na podstawie oświadczenia B i wydanych przezeń dokumentów stwierdzono, że zakwestionowane produkty zostały zakupione 11 I 2008 r. od A M.

Przesłuchany w charakterze świadka, M przyznał, że zbył B towary z faktury VAT nr 00013/08 wystawionej 11 I 2008 r. Potwierdził, że stosował w dokumentacji handlowej oznaczenie N. Podczas przeszukania miejsca prowadzenia przezeń działalności gospodarczej nie ujawniono jednak towarów naruszających prawa wyłączne N.

Dokumenty przedłożone przez pozwanego wskazują, że M importował kwestionowane towary od spółki *Electronics Co. LTD* w Ningbo, a następnie oferował i wprowadzał je do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Imitują one znaki towarowe oraz wzory przemysłowe chronione na rzecz powoda.

N AG nie udzielał pozwanemu zgody na używanie w obrocie handlowym jego znaków towarowych, zatem działanie M nosi cechy bezprawności. Pozwany nie godzi się jednak dobrowolnie zaniechać działalności wkraczającej w zakres jego praw wyłącznych.

Jako podstawę prawną jego żądań, N AG wskazał przepisy :

- art. 9 ust. 1a, b, art. 14 ust. 1, art. 92, art. 98 ust. 1, art. 99 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w zw. z art. 286, art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*,
- art. 19 ust. 1, art. 81, art. 89 ust. 1a, art. 90 Rozporządzenia w zw. z art. 286, art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.

N AG stwierdził, że przysługują mu skuteczne na terenie Unii Europejskiej prawa do wspólnotowych znaków towarowych nr 002060739, 000432624, 002382786, 003717361, 003717303 zarejestrowane dla towarów klasie nicejskiej 9, w tym dla wtyków i gniazd na kabel. Pozwany

dopuszcza się naruszeń tych praw, importując, oferując i wprowadzając do obrotu złącza (wtyki i gniazda) z oznaczeniem **SPEAKON**, oznaczeniem graficznym identycznym ze znakiem towarowym nr 000432624 oraz towary identyczne i podobne do przestrzennych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz *N*. Towary objęte prawami z rejestracji oraz oferowane przez pozwanego (gniazda i wtyki należące do kategorii złączy) są identyczne ze wskazanymi w decyzjach o rejestracji.

Stosowane przez pozwanego oznaczenie **SPEAKON** (na opakowaniu złącza NL4MD-V) oraz oznaczenie graficzne - okrąg o czarnym obwodzie, wewnątrz którego wpisane są elementy fantazyjne przypominające pionowo ustawioną literę **T** o zagiętym łukowato daszku oraz przecinającą ją w połowie literę **N**, której środkowa część jest niewidoczna (na opakowaniach wszystkich zatrzymanych złączy, gnieździe NC3FX i wtyku NC3MX) są identyczne z zarejestrowanymi na rzecz *N* znakami towarowymi nr CTM-002060739 i IR-000432624.

Importowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego złącza-wtyki NC3MX i gniazda NC3FX są identyczne z przestrzennymi znakami zarejestrowanymi na rzecz *N* dla identycznych towarów pod nr CTM-003717303, 000 3717361. Importowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego złącza-wtyki NL4MD-V są bardzo podobne do przestrzennego znaku towarowego nr CTM-002382786. Charakterystyczny element tego znaku w postaci sinusoidalnej nakładki na zakończeniu wtyku w postaci ściętego stożka, został odtworzony w produktach wprowadzanych do obrotu przez pozwanego. Różnice pomiędzy oznaczeniami są z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy niezauważalne. Wizualne podobieństwo w połączeniu identycznością towarów musi prowadzić do ryzyka konfuzji nabywców co do pochodzenia towarów ze znakiem towarowym CTM-002382786 oraz tych z oznaczeniami używanymi przez pozwanego.

Powód jest uprawniony z rejestracji wzorów Wspólnoty nr nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006, zarejestrowanych dla urządzeń do dostarczania lub sterowania energią elektryczną w klasie 13.03 klasyfikacji lokarneńskiej. Pozwany dopuszcza się naruszeń tych praw poprzez wprowadzanie do obrotu złączy (wtyki i gniazda), w których inkorporowane są wzory *N*.

Pozwany importuje, oferuje oraz wprowadza do obrotu produkty, które stanowią imitacje (identyczne kopie) wzorów przemysłowych *N*. Jego towary wywołują identyczne ogólne wrażenie na poinformowanym użytkowniku. Nawet pobieżne porównanie złączy wprowadzanych do obrotu przez pozwanego oraz wzorów powoda prowadzi do wniosku, że ich zewnętrzna forma jest identyczna. Wrażenie takie potęguje oryginalność wzorów wyrażająca się zerwaniem z wcześniejszym zdobnictwem w zakresie złączy i oparcie się na sinusoidalnym ukształtowaniu fragmentu walcowatego płaszcza wtyku.

Z rejestracji wynika uprawnienie *N* do zakazania pozwanemu importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania wyrobów zawierających cechy charakterystyczne wzorów powoda. Żądanie zaniechania niedozwolonych działań nie jest zależne ani od winy naruszającego, ani od wyrządzenia szkody.

Na poparcie swych żądań powód zaoferował dowody z dokumentów, fotografii, zeznań świadka B oraz dowody rzeczowe, a także (ewentualnie) dowód z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego. Ten ostatni dowód został przez Sąd pominięty wobec niekwestionowania przez pozwanego identyczności wzorów *N* z produktami pozwanego.

Pozew wniesiony został w trybie art. 733 k.p.c. Dnia 10 X 2008 r. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych postanowił o udzieleniu powodowi zabezpieczenia jego żądań (sygn. akt XXII GWo 18/o8). Zażalenie obowiązane zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny 22 XII 2008 r. (k.1-153, 187-207)

W odpowiedzi na pozew M wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Zawniósł dowody z dokumentów, zeznania świadka O oraz przesłuchanie go w charakterze strony. Zarzucił bezzasadność roszczenia opartego jedynie na luźnych przemyśleniach, nie popartego dowodami. Pozwany nigdy nie importował, ani nie wprowadzał do obrotu wyrobów naruszających czyjeś prawa z rejestracji znaków towarowych i wzorów Wspólnoty, w szczególności prawa powoda.

Podjezranym o popełnienie przestępstwa nie jest pozwany ale B, który próbuje w każdy możliwy sposób odsunąć od siebie niebezpieczeństwo wniesienia aktu oskarżenia, pomawiając inne osoby, m.in. pozwanego. M przyznał, że dokonywał transakcji z B, jednak nigdy nie oferował mu do sprzedaży produktów naruszających prawa powoda. Nie zaprzeczał, że na dokumentach mogły istnieć nazwy produktów **N** i **Speakon**, które zostały mechanicznie przepisane z faktury wystawionej przez *Electronics Co. Ltd.*, ale nie odpowiadały one towarom sprzedanym B.

Pozwany wyjaśnił, że w wąskiej branży specjalizującej się w systemach nagłośnień pewne hasła służą oznaczeniu połączeń. Także **Speakon** i **N** używane są przez specjalistów do określania niektórych złącz wtykowych, mimo że nie zostały wyprodukowane przez powoda. W katalogach należących do *E* znaleźć można oznaczenia typu **gniazdo speakon**, **wtyk Speakon**, **złącze gn. Speakon**, których brak w katalogach pozwanego. Powód błędnie uznał za wystarczający dowód oświadczenie B, że zabezpieczone u niego towary pochodzą od pozwanego, który kwestionuje ten fakt. Podczas przeszukania jego przedsiębiorstwa nie znaleziono żadnego dowodu naruszenia. Także na jego stronie internetowej nie ma żadnych produktów imitujących lub podobnych do produktów powoda.

Pozwany podniósł, że brak dowodu, iż zabezpieczony u B towar był nieoryginalny. Powód wyszedł z takiego założenia, na którym oparł żądania pozwu, co pozwany kwestionuje, wskazując na art. 6 k.c. Skoro powód domaga się zaniechania naruszeń jego praw z rejestracji, winien w sposób nie-budzący wątpliwości wykazać, iż rzeczywiście do naruszenia doszło.


Pozwany zaprzeczył istnienie podobieństwa pomiędzy wtykiem NL4MD-Y, a znakiem towarowym CTM-002382786. W ocenie pozwanego, nie doszło w tym wypadku do naruszenia praw powoda. Wskazał, że wtyki oferowane są przez spółkę *EMMYA Electronics co. Ltd.*, która twierdzi, iż posiada stosowne rejestracje dla swoich produktów. Jeżeli nawet uznać, iż pozwany nabył przez pomyłkę towary oznaczone znakiem **Speakon** lub **N** me można wykluczyć, że były one oryginalne, wyprodukowane przez lub za zgodą *N AG* i jako takie przesłane pozwanemu. Ten zaś sprzedał otrzymany towar B, który odsprzedał go, a następnie wyprodukował lub zakupił od innego podmiotu towary nieoryginalne i w sytuacji, w której organy ścigania wszczęły śledztwo, przedstawił dokument dotyczący legalnie zakupionych produktów wskazując, iż to właśnie na jego podstawie nabył produkty oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Pozwany podkreślił, że obrót wyrobami oryginalnymi nie jest zastrzeżony, więc nie można stawiać tezy, iż pozwany importował i dystrybuował towary z podrobionymi znakami towarowym. Okoliczność ta nie została potwierdzona żadnymi dowodami, poza pomówieniami B. Pozwany, któremu służą prawa ochronne do znaków towarowych **A**, **ALPHARD** i **ALPHARD XE STAR** jest producentem wysokiej klasy złączy, wtyków, okablowania itp. Prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do utrwalenia jego marki na polskim rynku muzycznym. Nieracjonalne, oczywiście sprzeczne z jego interesami byłoby kopiowanie przezeń wzorów powoda, czy używanie jego znaków towarowych. Konkurencyjne produkty *N* stanowią bowiem asortyment, który częściowo pokrywa się z asortymentem pozwanego. (k.168-186)

Sąd ustalił, że :

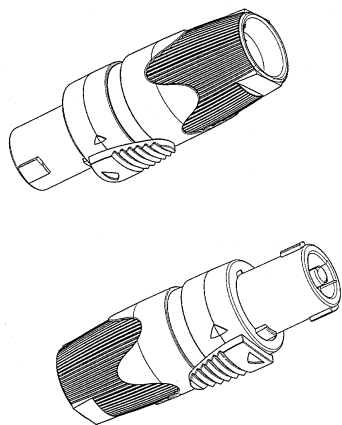
N AG z siedzibą w *S* (Lichtenstein) jest liderem rynku systemów łączeniowych dla przemysłu rozrywkowego. Od lat zajmuje dominującą pozycję na światowym rynku specjalistycznych podzespołów i złączy (gniazd i wtyków), używanych przy instalacji profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego. Jest obecny w rozgłośniach radiowych i ośrodkach telewizyjnych, wozach transmisyjnych, studiach nagraniowych itp. Jest także liderem w dziedzinie złączy fonicznych. Wprowadził na rynek, wyznaczające światowy standard, udane konstrukcyjnie i funkcjonalnie złącza **Speakon** i **PowerCon**, które montuje się w większości wzmacniaczy i zestawów głośnikowych. (bezsporne – fakty niezaprzeczone przez pozwanego)

Powodowi przysługują prawa z rejestracji znaków towarowych :

Nr prawa	Postać prawa	Wykaz towarów	Data zgłoszenia do rejestracji
IR- 000432624		Klasa 9 - m.in. elektroniczne lub elektromechaniczne części zamienne; mikrofony wzmacniające, elektryczne części elektrycznych i elektronicznych styków i złącz.	27 IX 2007 r.
CTM- 002060739	SPEAKON	m.in. elektromechaniczne i elektroniczne komponenty i urządzenia, elektryczne i elektroniczne styki i elementy przyłączeniowe, złącza wtykowe, złącza do elektrycznych przewodów podłączeniowych, wtyczki głośnika	24 I 2001 r.
CTM- 003717303		Klasa 9 - wtyki, gniazda na kabel	17 III 2004 r.
CTM- 003717361		Klasa 9 - wtyki, gniazda na kabel	17 III 2004 r.

CTM-

002382786


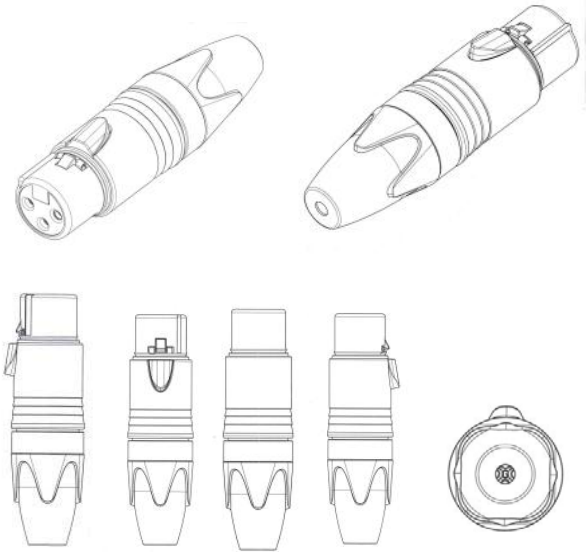




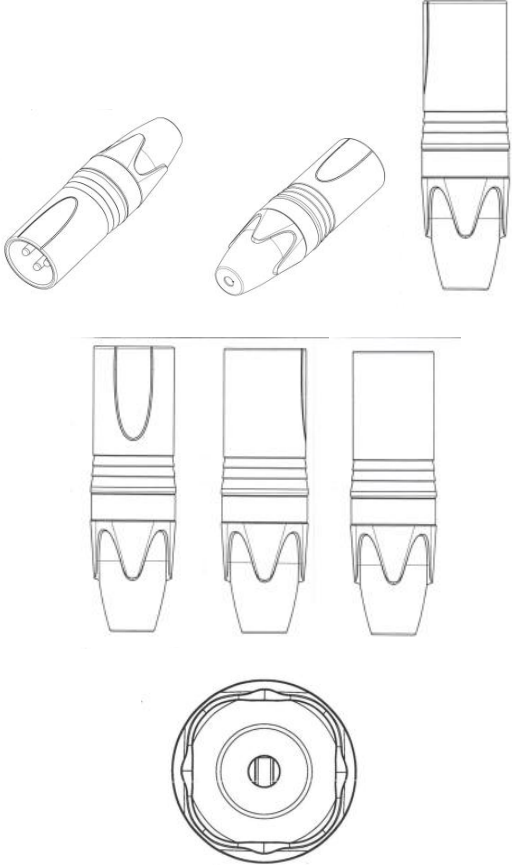
Klasa 9 – wtyki, gniazda na kabel

20 IX 2001 r.

dowód : świadectwa rejestracji k.27-41, 65-72, 73-81 oraz k.73-76 akt sygn. XXII GW018/o8.

Powód posiada także prawa z rejestracji następujących wzorów Wspólnoty:

Nr prawa	Postać wzoru	Data zgłoszenia wzoru do rejestracji	Klasyfikacja lokarnańska oraz wskazanie produktu
000152970-0002		17 III 2004 r.	13.03 Urządzenia do dostarczania lub sterowania energią elektryczną
000152970-0004		17 III 2004 r.	13.03 Urządzenia do dostarczania lub sterowania energią elektryczną
000152970-0003		17 III 2004 r.	13.03 Urządzenia do dostarczania lub sterowania energią elektryczną

			
000152970-0006		17 III 2004 r.	13.03 Urządzenia do dostarczania lub sterowania energią elektryczną

dowód : świadectwa rejestracji k.42-64.

W dniu 12 VI 2008 r. powód zakupił od B prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E wtyk XLR 3pin NC3MXX, wtyk XLR 3pin NC3MX, gniazdo XLR 3pin NC3FXX, 2 gniazda speakon 4P, 2 wtyki speakon 4p, wtyk N SPEAK-ON 4 pin, gniazdo XLR 3 pin oraz 2 wtyki głośnikowe 4P. (dowód : faktura k.85, zeznania świadka B k.227-228, dowody rzeczowe załączone do akt)

Na skutek złożonego przez N AG zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w dniu 24 VI 2008 r. policja przeszukała miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez B w T. W trakcie przeszukania ujawniono 1538 sztuk produktów naruszających prawa N, to jest : 321 sztuk produktów o nazwie WTYK NL 4MD-V w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 283 sztuki produktów o nazwie NC3FX w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 386 sztuk produktów o nazwie WTYK NC3MX w opakowaniu

foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 219 sztuk produktów o nazwie GNIAZDO KABLOWE NC3FX w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 314 sztuk produktów o nazwie WTYK KABLOWY NC3MX w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD. Ponadto zajęto wykaz katalogowy produktów E z pieczęcią firmową, obejmujący produkty opisane jako „gniazdo speakon”, „wtyk speakon”, „złącze gn. speakon”, „złącze wt. speakon”. (dowód : zawiadomienie k.87-89, protokół k.90-99, pismo policji k.103)

Produkty, w łącznej liczbie 2528, wyprodukowane w Chinach zostały sprzedane B przez pozwanego M prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A w G w styczniu 2008 r. (dowód : faktura VAT nr 00013/2008 z 11 I 2008 r. k.111, dokument przyjęcia towaru do magazynu nr PZ 0003/08 z 15 I 2008 r. k.112, zeznania świadka B k.227-228 – tak też protokół przeszukania r. k.90-99, zdjęcia zatrzymanych produktów k.100-102, wydruki ze strony internetowej www.elzet.com.pl k.104-105, protokoły przesłuchania świadków B k.106-110 i M k.114-116)

M importuje z Chin artykuły elektroniczne, m.in. kable i wtyki. Produkty sprzedane B, a naruszające prawa N AG z rejestracji znaków towarowych i wzorów Wspólnoty importował w 2007 r. (dowód : faktury i dokumenty przewozowe k.117-126, katalog ALPHARD k.174)

Podczas przeszukania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez M, nie ujawniono towarów naruszających prawa wyłączne N. (dowód : protokół przeszukania k.127-131, zeznania świadka O k.228-229, zeznania pozwanego k.229-231)

Towary importowane z Chin od *Electronics Co. LTD* z siedzibą w Ningbo i wprowadzone w Polsce do obrotu, pozbawione hologramu, nie są oryginalne. (dowód : dowody rzeczowe załączone do akt sprawy) Oznaczone znakami towarowymi N i charakteryzujące się określoną postacią produktu wkraczającą w zakres wyłączności praw powoda. (porównanie dokonane w oparciu o wyniki oględzin dowodów rzeczowych oraz fotografii przeciwstawionych znakom towarowym i wzorom Wspólnoty zarejestrowanym na rzecz powoda)

Powód nie udzielał pozwanemu zgody na używanie w obrocie handlowym wzorów oraz znaków towarowych Wspólnoty (bezsporne), zatem działanie M nosi znamiona bezprawności.

Powyższe okoliczności ustalone zostały w oparciu o wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego. Nie budzą jakichkolwiek wątpliwości prawa N AG z rejestracji wymienionych znaków towarowych i wzorów Wspólnoty. Powód może zatem skutecznie wywodzić z nich roszczenia względem osób trzecich używających znaków i wzorów bez jego zgody. Zasadniczym dla rozstrzygnięcia sprawy było ustalenie, czy we wskazanym

przypadku doszło do naruszenia praw powoda i czy zarzut naruszenia może być skutecznie postawiony M, który kategorycznie kwestionował swą odpowiedzialność.

W przekonaniu Sądu, dowody rzeczowe, dokumenty prywatne oraz zeznania świadków i pozwanego pozwalają na ustalenie, że miało miejsce naruszenie przez pozwanego praw powoda. N AG złożył do akt swój oryginalny produkt, co wbrew zaprzeczeniu pozwanego, pozwala na stwierdzenie braku oryginalności zatrzymanych u B złącz. Świadek, któremu okazano dowody rzeczowe potwierdził, że takie same nabył od pozwanego. (k.228) Ich pochodzenie z Chin potwierdzają dokumenty importowe, które złożył sam M. Jego teza, jakoby sprowadzał z Chin produkty oryginalne, w żadnym razie nie może być zaakceptowana przez Sąd. Powszechnie wiadomo, że w Chinach dochodzi do masowych naruszeń praw własności intelektualnej. Z praktyki Sądu wynika, że to właśnie Ningbo jest głównym źródłem eksportu produktów stanowiących kopie markowych towarów i opatrzonych cudzymi znakami towarowymi. Praktyka ta jest tak powszechna, że zdziwienie musi budzić brak orientacji u prowadzącego aktywną działalność gospodarczą pozwanego.

Zeznania M, w wielu miejscach niejasne, wewnętrznie sprzeczne są pozbawione wiarygodności. Różnią się one także od tych jakie M złożył w postępowaniu karnym jako świadek. Pozwany częstokroć unikał przy tym udzielenia konkretnej lub precyzyjnej odpowiedzi na kierowane do niego pytania.

Zdaniem Sądu, zeznania świadka O i pozwanego pozwalają na przyjęcie, że towar zakupiony w Chinach od *Electronics Co. LTD* w Ningbo, jest tym samym, który został następnie sprzedany B. Wbrew przekonaniu pozwanego, świadek w żaden sposób nie może zwolnić się od odpowiedzialności kierując względem niego bezpodstawne oskarżenia. Faktury *Electronics Co. LTD* z 27 IX 2007 r. i *Alphard* z 28 I 2008 r. oraz dowody rzeczowe, potwierdzają tożsamość produktów zakwestionowanych przez powoda jako naruszających jego prawa. Koncepcja przedstawiona w motywach odpowiedzi na pozew jest tyleż nieudowodniona co nierealna.

Ani zeznania pozwanego, ani świadka O nie pozwalają obalić tezy N, że w tym przypadku doszło – choćby nieświadomie, co nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy – do wprowadzenia na obszar Wspólnoty Europejskiej produktów naruszających prawa powoda. Na podstawie tych zeznań nie można kategorycznie stwierdzić, że wszystkie partie importowanych towarów zostały sprawdzone pod względem ewentualnego naruszenia cudzych praw własności przemysłowej. Szczególnie, że jak przyznają sami zeznający, prawa N nie były im wcześniej znane. Fakt naruszenia potwierdza także katalog pozwanego (k.174), w którym używane jest oznaczenie **SPEAKON** tożsame ze wspólnotowym znakiem towarowym CTM-002060739.

Faktu naruszenia, nie może skutecznie zaprzeczyć twierdzenie pozwanego o prowadzonej przezeń, pod własnymi znakami towarowymi, działalności gospodarczej. M w żadnym miejscu nie

stwierdza, że gniazda i wtyki sprowadzone z Chin we wrześniu 2007 r. były wyprodukowane dla niego i oznaczone A. Wskazuje to, że pozwany importuje i oferuje tego typu towary także innych producentów.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (Dz.U.U.E.L. 94.11.1 z dnia 14 I 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), 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 Rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element 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 w Rozporządzeniu Rady (WE), w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunału z dnia 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

Wspólnotowy znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6), skuteczną na terenie całej Wspólnoty, a od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (art. 46), z możliwością przedłużenia okresu ochrony. Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze)

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiska-mi, 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 jego funkcją 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*)

Zgodnie z art. 95 ust.1 Rozporządzenia, **sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie**. Wszelkie twierdzenia, odnoszące się do nieważności lub wygaśnięcia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Sąd uwzględnia więc wyłącznie wówczas, gdy są one objęte pozwem wzajemnym. Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie mogą mieć żadnego znaczenia zarzuty pozwanego, że pojęcia **Speakon** i **N** używane jest przez specjalistów do określania niektórych złącz wtykowych są używane jako opisowe w odniesieniu do tego typu produktów, także wówczas, gdy nie zostały one wyprodukowane przez przedsiębiorstwo powoda.

Dla niniejszych rozważań istotny jest przepis art. 9 Rozporządzenia, który przyznaje właścicielowi **prawo wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo zakazania osobom trzecim czynienia z niego użytku w obrocie gospodarczym**. Niezmiennie doniosły ust. 1. wskazuje, że znak towarowy jest dobrem, którego wartość wyznaczają nie tylko korzyści płynące dla uprawnionego z funkcji oznaczenia pochodzenia. Zawiera bowiem negatywną definicję znaku, określając sferę zakazów, jakie uprawniony jest władny ustanowić wobec osób trzecich.

I tak, wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom, które nie posiadają zgody właściciela, używania w obrocie handlowym :

- a. oznaczenia identycznego ze znakiem wspólnotowym dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspólnotowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak wspólnotowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Przepis ten sankcjonuje trzy odmienne sytuacje, powód występujący na drogę sądową z żądaniem zakazania pozwanemu naruszania jego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego powinien wskazać podstawę prawną dochodzonych roszczeń i okoliczności faktyczne oraz udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w pkt a., b. lub c. art. 9 ust. 1.

Zakaz określony w art. 9 ust.1 ma charakter zbieżny ze względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1, stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji odnoszące się, co do zasady, do identyczności lub podobieństwa towarów lub usług.

Kwestie te były także przedmiotem oceny na gruncie przepisów powoływanej wyżej Dyrektywy. Sąd pragnie podkreślić, że poglądy sądów wspólnotowych cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena podobieństwa / identyczności 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* i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*)

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 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*)

Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. (por. też : Michał Mazurek *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego).* Europejski Przegląd Sądowy 11/2005 s.34-41)

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* i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub 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*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów (usług) należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów lub usług, 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*, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r. w sprawie T-359/02 *Star TV*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami 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*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane 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 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

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, a podobieństwem 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 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, 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 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 *ORO SAIWA*), przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Nie można wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy wcześniejszy znak ma charakter szczególnie odróżniający – samoistny lub wynikający z jego powszechnej znajomości, jaką cieszy się wśród odbiorców. (tak wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, będącego częścią 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. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, 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*)





Zawarty w znaku **element opisowy nie może być uznany za dominujący** bowiem 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 jakiegokolwiek 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 *P 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*)

Powodowi przysługują skuteczne na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej prawa do znaków towarowych nr CTM-002060739, IR-000432624, CTM-002382786, CTM-003717361 i CTM-003717303 zarejestrowane dla towarów z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. wtyków i gniazd.

Pozwany dopuścił się naruszenia praw *N*, importując, oferując i wprowadzając do obrotu identyczne towary - złącza (wtyki i gniazda) :

- z oznaczeniem **SPEAKON** identycznym ze znakiem towarowym nr 002060739,
- z graficznym oznaczeniem w postaci czarnego okręgu, w który charakterystycznie wpisane zostały duże litery **T** i **N**, identycznym ze znakiem towarowym nr 000432624,
- których wygląd kopiuje przestrzenne znaki towarowe nr 003717361 i 003717303.

W odniesieniu do przestrzennego znaku towarowego nr 002382786, który został zarejestrowany w postaci graficznej, nie mamy do czynienia z imitacją, ale z takim stopniem podobieństwa, które, uwzględniając identyczność towarów, stwarza poważne ryzyko konfuzji, co do pochodzenia towarów od określonego producenta. Charakterystyczny element tego znaku towarowego w postaci sinusoidalnej nakładki, nałożonej na zakończenie wtyku w postaci ściętego stożka, został odtworzony w produktach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego.

Znaki towarowe <i>N</i>	Produkty pozwanego	
		
IR-000432624		
		
	WTYK NL4MD-V	
		
	WTYK NC3MX	
		
	GNIAZDO NC3FX	
		
	WTYK NC3MX	
		
	GNIAZDO NC3FX	

SPEAKON

CTM-002060739



WTYK NL4MD-V



CTM-003717303



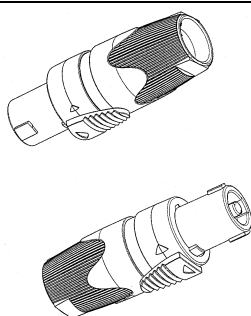
WTYK NC3MX



CTM-0003717361



GNIAZDO NC3FX



CTM-002382786



WTYK NL4MD-V

Sąd uznał, że występując na drogę sądową powód, jak był do tego obowiązany (art. 479¹² § 1 k.p.c.), przedstawił wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikały:

- ❖ jego prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
- ❖ ich naruszenie przez pozwanego – importowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów nieoryginalnych opatrzonych tymi znakami, w konsekwencji uprawnienie do występowania z roszczeniami określonymi w pozwie.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w jego ust. 1a i b 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 uznaje, że pozwany naruszył** lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją **szczególne powody zaniechania** tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* :

- 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,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

W ocenie Sądu, **naruszenie przez pozwanego praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w pełni uzasadniało zastosowanie względem niego sankcji z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p.** Sąd nie znalazł żadnych przyczyn dla

odstąpienia od takiej decyzji, w szczególności, nie są to okoliczności, na które powołuje się M w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew.

Zważywszy incydentalny charakter oraz wąski zakres naruszenia, Sąd uznał, że brak jest podstaw do podawania wyroku do publicznej wiadomości, jak żądał tego po-wód. Za zastosowaniem tego środka nie przemawia także potrzeba podjęcia działań mających służyć usunięciu skutków naruszenia praw N AG. (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.) **W tym zakresie powództwo zostało więc przez Sąd oddalone.**

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 i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust.3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję wzoru, odmienną od definicji ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich. Wzorem jest bowiem **postać całego produktu lub jego części**, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art.3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem jednak 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 osobie, na rzecz której wzór zarejestrowano służy takie prawo. (art.17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego twórcę 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 Rozporządzenia. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia. Powstaje w ten sposób wyłączone 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, które przysługują właścicielowi. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć wobec określeń oferowanie i wprowadzenie do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna-sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego 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 produktu 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 Wspólnoty 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 pozwanej jest na tyle **podobny** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru wspólnotowego, 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*)

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 wzoru, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany 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)

Sąd podziela pogląd 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 być finalny użytkownik. (Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6) Rozważania dotyczące oryginalnego charakteru znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór Wspólnoty i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego. **Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego użytkownika, iż wzór powoda i produkt pozwanego nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia.**

Ocena oryginalnego charakteru wzorów N AG i przeciwstawionych im produktów powinna być dokonywana z punktu widzenia wyspecjalizowanego użytkownika, który profesjonalnie zajmuje się nagłośnieniami, ma dobrą orientację w tej dziedzinie, ale także

projektanta, producenta lub wyspecjalizowanego sprzedawcy (hurtowego, czy detalicznego). Tylko od nich można wymagać odpowiedniego stopnia ogólnej orientacji. Powszechna znajomość wzornictwa przemysłowego w odniesieniu do złączy wśród ich użytkowników finalnych może być istotnie ograniczona pełnioną przez tego typu urządzenia funkcją, a także możliwościami finansowymi.

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 Wspólnoty sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające pozwanemu 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,
- c. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

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

M dopuścił się naruszenia praw N, wprowadzając do obrotu produkty, które stanowią imitacje (identyczne kopie) wzorów powoda, złącza (wtyki i gniazda), w których inkorporowane są wzory Wspólnoty nr nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006. Zewnętrzna forma wzorów powoda i produktów pozwanego jest identyczna, przez co ogólne wrażenie jakie one wywołują na zorientowanym użytkowniku – osobie, która zawodowo zajmuje się urządzeniami nagłaśniającymi, sprzedając je lub obsługując, jest takie samo. Wrażenie potęguje zerwanie z wcześniejszym zdobnictwem w zakresie złączy oraz sinusoidalne ukształtowanie fragmentu walcowatego płaszcza wtyku.

Postać wzoru

Produkty pozwanego



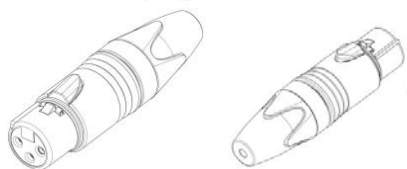
000152970-0002



WTYK NL4MD-V



GNIAZDO NC3FX



000152970-0004



WTYK NL4MD-V



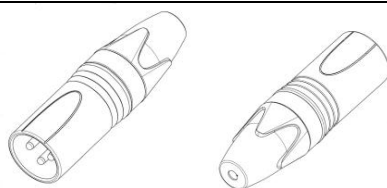
GNIAZDO NC3FX



000152970-0003



WTYK NC3MX



000152970-0006



WTYK NC3MX

Powyższe bezpośrednie przeciwstawienie wzorów powoda i produktów pozwanego przekonuje za uznaniem racji *N AG*. Podobieństwo linii, kształtów i proporcji produktów i wzorów jest tak dalekie, że w żadnym razie nie mogą one wywoływać odmiennego ogólnego wrażenia na zorientowanym użytkowniku.

Stwierdzając fakt naruszenia przez pozwanego praw powoda przez importowanie, oferowanie do sprzedaży i wprowadzanie do obrotu złącz (gniazd i wtyków) oraz istnienie groźby, że naruszenia mogą powtórzyć się w przyszłości, Sąd :

1. zakazał *M* prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą *A* w *G* naruszania przysługujących *N AG* w *S* praw z rejestracji wzorów Wspólnoty nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-

0004, 000152970-0006 oraz wspólnotowych znaków towarowych nr 002060739, 000432624, 0002382786, 0003717361, 003717303, zakazując pozwanemu :

c. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu następujących towarów :

- gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na którego przedniej ścianie znajdują się trzy identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta, cechą charakterystyczną gniazda jest zatrzask umiejscowiony na połączeniu przedniej i środkowej części walca, która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze;
- wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się trzy identyczne piny (szpilki) o zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem;

d. używania w jakiegokolwiek formie, w szczególności importowania, eksportowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu oraz używania w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych przez pozwanego, następujących oznaczeń :

- słownego oznaczenia **SPEAKON**,
- oznaczenia w postaci okręgu o czarnym obwodzie, wewnątrz którego wpisane są elementy fantazyjne przypominające pionowo ustawioną literę T o zagiętym łukowato daszku oraz przecinającą ją w połowie literę N, której środkowa część jest niewidoczna, przy czym elementy te są koloru czarnego i umieszczone są na białym tle okręgu,
- oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) typu XLR prosty, w kształcie tulei, wewnątrz której znajdują się trzy identyczne piny (szpilki) o zaokrąglonych końcówkach, rozmieszczone w taki sposób, że stanowią wierzchołki

równobocznego trójkąta; zewnętrzna część tulei charakteryzuje się poprzecznymi nacięciami w postaci żłobienia o kształcie niepełnego owalu umiejscowionego na brzegu kołnierza tulei oraz czterech okręgów oplatających kołnierz tulei, umieszczonych tuż przy zakończeniu wtyku; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze, stykającej się z ostatnim okręgiem,

- oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu gniazda (złącza rodzaju żeńskiego) typu XLR prosty, w kształcie walca, na przedniej ścianie którego znajdują się trzy identyczne okrągłe otwory, rozmieszczone w ten sposób, że stanowią wierzchołki równobocznego trójkąta; cechą charakterystyczną gniazda jest zatrzask umiejscowiony na połączeniu przedniej i środkowej części walca, która ma średnicę większą niż część przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacięciami w postaci czterech okrągłych żłobień oplatających walec; zakończenie wtyku ma kształt ściętego stożka, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze,
- oznaczenia w formie zewnętrznego wyglądu wtyku (złącza rodzaju męskiego) w kształcie tulei, wewnątrz której znajduje się pin (szpilka); cechą charakterystyczną złącza jest środkowa część tulei o większej średnicy walca niż część przednia; tworzy ją pięć przylegających do siebie pierścieni oplatających walec, w tym środkowy pierścień o mniejszej średnicy w stosunku do otaczających go pierścieni oraz zatrzask ozdobiony liniowymi poprzecznymi żłobieniami; zakończenie wtyku ma kształt stożka ściętego blisko podstawy, na który jest nałożony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakładki w kontrastującym kolorze posiadającej wzdłużne liniowe nacięcia;

2. nakazał pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, należących do niego towarów, odpowiadających opisom przedstawionym w pkt 1. i naruszających przez to zarejestrowane na rzecz powoda wzory Wspólnoty oraz wspólnotowe znaki towarowe.

W odniesieniu do wzorów Wspólnoty orzeczenie oparte jest na przepisach art. 89 ust. 1 i 2 Rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej 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 stawienia strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oплаты за 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 rzecznika patentowego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości 1680+17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa). Sąd nałożył także na pozwanego obowiązek zwrotu kosztów związanych z udzielonym zabezpieczeniem (200 zł) oraz wydatków koniecznych do prowadzenia niniejszego postępowania (opłata tymczasowa 500 zł, wydatki na tłumaczenia 1.808,04+741,76+139,08 +324,52+278,16+278,16 zł oraz opłata za wydanie świadectw rejestracyjnych 99,39 zł tj. 30 EUR wg kursu z dnia 25 VIII 2008 r. tabela nr 165/A/NBP/2008), łącznie 6.066,11 zł.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda do kwoty 500 zł. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*). Nieuiszczoną część opłaty ostatecznej obowiązany jest uiścić pozwany, zgodnie z art. 16 ustawy.