



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant adwokacki Jarosław Konecki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2009 r.

sprawy z powództwa **M S.A.** w O

przeciwko **B Sp. z o.o.** w D

o ochronę prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty

1. zakazuje pozwanej *B Sp. z o.o. w D* naruszania prawa *M S.A. w O* z do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000369020-0013, przedstawiającego model mebla o nazwie *Panterra*, to jest wytwarzania, oferowania, w tym reklamy, wprowadzania do obrotu, w tym eksportu mebli naśladujących zarejestrowany na rzecz powódki wzór, a w szczególności modelu mebla o nazwie *Puma*;
2. nakazuje pozwanej zniszczenie na jej koszt wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów, zawierających wizerunki mebla o nazwie *Puma*, naśladujących wzór Wspólnoty zarejestrowany na rzecz powódki i przedstawiający model mebla o nazwie *Panterra*;

3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od powódki;
5. zwraca *M S.A.* w O z kasy Sądu kwotę 600 (sześćset) złotych uiszczoną w dniu 13 maja 2008 r., zaksięgowaną pod nr WB 0700094/003/2008;
6. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2 657 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

M S.A. w O wniosła o :

1. zakazanie *B Sp. z o.o.* w D naruszania prawa powódki do zarejestrowanego wzoru Wspólnoty nr 000369020-0013, obejmującego model mebla **Panterra**, w ten sposób, że pozwana otrzymuje zakaz oferowania, w tym także reklamy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu, w tym także importu i eksportu, mebli naśladujących zarejestrowany na rzecz powódki wzór przemysłowy, w szczególności modelu mebla **Puma**;
2. nakazanie pozwanej usunięcia na jej koszt skutków niedozwolonych działań poprzez wycofanie z rynku będących jej własnością przedmiotów wytworzonych z naruszeniem praw powódki;
3. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt wszystkich będących jej własnością materiałów reklamowych, w tym katalogów, zawierających wizerunek mebla **Puma**, naśladującego zarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy nr 000369020-0013;
4. podanie do publicznej wiadomości orzeczenia w sposób określony przez Sąd;
5. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że *M S.A.* produkuje wysokiej jakości meble wypoczynkowe, m.in. sofę **Panterra**, której model jest chroniony wspólnotowym wzorem przemysłowym nr 000369020-0013, zarejestrowanym przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 7 VII 2005 r.

Do końca 2007 r. powódka współpracowała z belgijską spółką *L N.V.*, która rozprowadzała na terenie Belgii meble wyprodukowane przez *M*, m.in. sofę **Panterra**. *L N.V.*, nie chcąc zgodzić się na wyższe ceny zaproponowane przez powódkę na 2008 r., zerwała z nią kontakty handlowe, nawiązując współpracę z pozwaną. Zgodnie ze wskazaniami *L*, *B* produkuje

meble pod nazwą **Puma**. W zakładzie pozwanej w D następuje jedynie ich montaż, poszczególne elementy wykorzystywane do produkcji mebli **Puma** (tak jak i modelu **Panterra**) dostarczane są przez V sp. z o. o. Oddział w L, J sp. z o.o. w O oraz Z.

Powódka zarzuciła, że meble produkowane przez pozwaną jedynie na terenie Polski funkcjonują pod nazwą **Puma**, dostarczone do siedziby L rozprowadzane są jako model **Panterra**. Na wystawach sklepowych klientów L w Holandii i Belgii eksponowane są meble wyprodukowane przez powódkę, opatrzone jej certyfikatem jakości, a faktycznie sprzedawane są meble produkowane przez pozwaną. Pomimo że L N.V. nie zamawia mebli u powódki od początku 2008 r. nadal ma je w swojej ofercie.

Kopiowanie mebli powódki przez pozwaną wykonywane jest na zlecenie L N.V. i motywowane jej dążeniem do obniżenia kosztów produkcji. Porównanie dokumentacji projektowej oraz utrwalonych na fotografii wizerunków mebli **Panterra** i **Puma** nie pozostawia wątpliwości, że są one tożsame. Pozwana bezkrytycznie przyjęła wzór dostarczony przez L i produkuje model **Puma**, narusza prawa powódki i czuje się zwolniona od odpowiedzialności. Zachowanie pozwanej na etapie postępowania przedsądowego należy traktować jako grę na zwłokę celem dopuszczania do dalszych naruszeń praw powódki przez bezprawną produkcję modelu **Puma**.

Jawność i dostępność rejestrów OHIM oraz fakt, że przy produkcji mebli według wzoru zastrzeżonego przez powódkę korzysta ona z usług tych samych producentów podzespołów, podważa dobrą wiarę pozwanej. Trudno dać wiarę jej twierdzeniom o braku świadomości naruszania praw M, tym bardziej, że obydwa przedsiębiorstwa leżą w tym samym województwie, a tego typu działalność (produkcja mebli) prowadzona jest przez niezbyt dużą grupę przedsiębiorców.

Jako podstawę prawną powództwa M wskazała przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w zw. z przepisami ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Na poparcie jej żądań zaoferowała dowody z dokumentów, fotografii, zeznań świadków i przesłuchania stron. (k.1-8 oraz k.1-87 akt sygn. XXII GWwp 7/o8)

Postanowieniem z 3 VII 2008 r. Sąd udzielił powódce zabezpieczenia jej roszczeń.
(k.27-29)

W odpowiedzi na pozew **B Sp. z o.o. w D wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.**

Pozwana zarzuciła, że model **Panterra** jest tożsamy z modelem Ricarda Roma (Rosario) istniejącym na rynku przed 7 VII 2005 r. Wzór zarejestrowany na rzecz M jako model mebla

Panterra nie podlega ochronie bowiem nie jest ani nowy, ani nie posiada cech indywidualnych wyróżniających go na rynku.

Wyjaśniła, że produkcja mebli **Puma** opiera się na zleceniu *L*, która jest podmiotem uprawnionym, wg art. 22 Rozporządzenia, gdyż ma prawo uprzedniego używania. Zarzuciła, że powódka nie wykazała, by przysługiwało jej prawo, którego ochronę wnosi. Dołączony odpis, wystawionego 7 VII 2005 r. przez OHIM, świadectwa nie precyzuje czego dotyczy. Nie mogą być dowodami w sprawie wydruki ze stron internetowych, gdyż nie stanowią dokumentów w rozumieniu art. 244 i 245 k.p.c. Nie może być dowodem w sprawie dokumentacja zdjęciowa będąca wydrukiem, zaś prekluzja dowodowa nie pozwala na uzupełnianie materiału dowodowego, którego potrzeba złożenia istniała już na etapie pozwu.

M S.A. nie wykazała słuszności skierowania powództwa wobec spółki *B*, która jest wyłącznie zleceniobiorcą. Jej działanie polega na produkcji zestawu **Puma** na zlecenie belgijskiej spółki *L*. Nie wytwarza produktu pod własną marką i nie wprowadza go na rynek. Jej działanie nie ma charakteru handlowego. Jedyną zapłatę jaką otrzymuje pozwana od zleceniodawcy stanowi zwrot kosztów produkcji oraz marża. Pozwana jest wyłącznie zleceniobiorcą wykonującym pracę na rzecz zleceniodawcy i w zakresie jej działania nie ma wprowadzania na rynek, oferowania, importu, eksportu, czy używania; wytwarzanie zaś ma charakter niehandlowy co przesądza o tym, że nie narusza praw z wzoru i nie można wobec niej stosować ochrony wynikającej z Rozporządzenia. (k.41-64)

Na wniosek spółki *B* Sąd zawiadomił o toczącym się postępowaniu *L N.V.* w *D*, która nie zgłosiła w sprawie interwencji ubocznej. (k.40, 92, 164-183, 204)

Sąd oddalił wniosek *B* o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawie o unieważnienie spornego wzoru Wspólnoty, toczącego się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na wniosek *L N.V.* (k.94)

Ze względu na specyfikę postępowania w sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzoru Wspólnoty, Sąd uwzględnił wyłącznie te twierdzenia i wnioski dowodowe stron, które odnosiły się do okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z art. 227 k.p.c. Sąd postanowił o oddaleniu wniosków o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków *D*, *K*, *Ł*, *K*, *J*, jako powoływane na okoliczności bezsporne pomiędzy stronami. Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej jako powoływany na okoliczność nie mającą znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. (k.93, 205) Sąd oddalił także

wnioski powódki o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia dokumentacji księgowej i projektowej a także zobowiązanie V Sp. z o.o. Oddział w L, J Sp. z o.o. w O, Z do przedłożenia wszelkiej dokumentacji zdjęciowej, jako zgłaszane na okoliczność tożsamości elementów wykorzystywanych do produkcji modelu **Puma** z elementami wykorzystywanymi do produkcji modelu **Panterra**, nie mającej znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. (k.93)

Zważywszy, że pozwana nie wniosła pozwu wzajemnego o unieważnienie zarejestrowanego wzoru Wspólnoty nr 000369020-0013, Sąd postanowił o oddaleniu jej wszystkich wniosków dowodowych – zeznań świadków i dokumentów (k.44-56) zgłaszanych na okoliczność istnienia podstaw do unieważnienia. (k.93-94)

Sąd ustalił, że :

M S.A. w O jest uprawniona z rejestracji wzoru Wspólnoty przedstawiającego sofę (w 3 postaciach : 0013.1, 0013.2 i 0013.3 - widok z góry oraz z boków). Wzór ten został zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 23 VIII 2005 r. pod nr 000369020-0013 z pierwszeństwem od 7 VII 2005 r.





(dowód : świadectwo rejestracji OHIM k.11-15 akt sygn. XXII 7/o8)

Prawo do wzoru nr 000369020-0013, którego ważność nie została dotychczas zaprzeczona podlega ochronie przed naruszeniami. (bezsporne)

M S.A. produkuje według tego wzoru meble o nazwie handlowej **Panterra**. Do końca 2007 r. sofy te były sprzedawane spółce akcyjnej prawa belgijskiego *L N.V.* w D, która dystrybuowała je na rynku belgijskim. Z końcem 2007 r. współpraca została zerwana ze względu na brak porozumienia co do ceny. (dowód : zeznania prezesa zarządu *M K* k.205, kopie tłumaczeń dokumentów handlowych i księgowych k.17-37, fotografie i katalogi k.40-41, dokumentacja mebla k.42-71, fotografie k.72-86 akt sygn. XXII 7/o8)

L N.V. zleciła wówczas *B S Sp. z o.o.* w D produkcję mebli według dostarczonego pozwanej wzoru. Sofy o nazwie handlowej **Puma** produkowane przez pozwaną na zamówienie *L N.V.* stanowią dokładne odwzorowanie mebla powódki przedstawionego we wzorze Wspólnoty. (dowód : zeznania powódki k.205-206, zeznania prezesa zarządu *B F* k.206-207)

Przyjmując zlecenie produkcji mebla pozwana nie otrzymała od *L N.V.* dokumentacji projektowej lecz egzemplarz sofy, który został rozmontowany, a którego poszczególne elementy posłużyły do stworzenia formy sofy **Puma**. Pozwana przypuszczała, że jest to mebel wyprodukowany przez *M*, wiedziała o zakończeniu współpracy powódki z *L N.V.* Nie zmieniła wyglądu mebla, zleceniodawca zastrzegł bowiem, że ma być on wykonywany tak jak wygląda wzór.

L N.V. jest wyłącznym odbiorcą sof produkowanych przez pozwaną, które następnie sprzedaje w krajach Beneluxu. Meble nie są składowane w magazynach pozwanej lecz wykonywane zawsze na konkretne zamówienie. Na cenę mebli składają się koszty materia-łów, robocizny i marża *B*. Dla odbiorcy został opracowany opis produktu (karta katalogowa), która służy producentowi, może jednak także być wykorzystywana przy sprzedaży. Meble nie są oznaczone znakami towarowymi pozwanej, a jedynie etykietami *L*. (dowód : zeznania pozwanej k.206-207)

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1, z 5 I 2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego skutku na terytorium Wspólnoty i systemu ochrony wzoru. (ust.3 art. 1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem Wspólnoty jest **postać całego produktu lub jego części**, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. Produktem jest zaś każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru Wspólnoty 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 Wspólnoty, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo z rejestracji (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 Wspólnoty, 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 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, które przysługują uprawnionemu.

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 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 pozwanego 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*)

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

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *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 jego datą. (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.

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)

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*)

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 nabywanych 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*)

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. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych przeważnie do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- c. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicznościach, przewidziane prawem krajowym, w tym prawem prywatnym międzynarodowym

państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba naruszenia. (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 żądania M S.A. są usprawiedliwione co do zasady. Pozwana dość niekonsekwentnie zaprzecza prawo wyłączne powódki, podważając zaledwie wartość dowodową przedstawionej kopii dokumentu.

W istocie świadectwo rejestracji OHIM złożone do akt sprawy sygn. XXII GWwp 7/o8 z tłumaczeniem na język polski jest wystarczającym dowodem dla wykazania prawa, którego ochrony przed naruszeniem przez B żąda w tym procesie. Jeśli pozwana miała jakiegokolwiek wątpliwości co do zgodności z oryginałem kopii dokumentu mogła, w trybie art. 129 k.p.c., zażądać przedstawienia oryginału. Dodatkowo, z przepisu art. 252 k.p.c. wynika dla pozwanej obowiązek udowodnienia nieprawdziwości dokumentu urzędowego – świadectwa rejestracji OHIM. B nie zrobiła tego, przeciwnie, odwoływała się do wniosku L N.V. w sprawie o unieważnienie spornego wzoru Wspólnoty, wniosek taki składa się zaś jedynie wówczas gdy ważność i treść prawa wyłącznego nie budzą żadnych wątpliwości.

W przekonaniu Sądu, przedstawienie wzoru w świadectwie rejestracji należyście służy ustaleniu treści prawa M S.A. oraz ocenie, czy i w jakim zakresie zostało ono naruszone działaniami pozwanej.

Powódka nie zaoferowała w tym procesie dowodu z fotografii przedmiotu naruszenia - mebla produkowanego przez pozwaną. Jej wyjaśnienia dotyczące kopiowania produktu wyobrażonego we wzorze Wspólnoty zostały dowodnie potwierdzone zeznaniami pozwanej. Prezes zarządu B F przedstawiła okoliczności otrzymania modelu mebla, który produkuje na zlecenie L N.V. Zgodne z prawdą są więc twierdzenia powódki, że sofa o nazwie handlowej **Puma** jest dokładnym odzwierciedleniem sofy **Panterra**, w konsekwencji stanowi kopię wzoru Wspólnoty zarejestrowanego pod nr 000369020-0013.

Nie może budzić żadnych wątpliwości, że produkując sofy Puma i zbywając je L N.V. pozwana narusza prawa z rejestracji M S.A. Naruszenie obejmuje także przedstawianie wzoru w opisie mebla. Identyczność wzoru powódki i produktu pozwanej czynią bezprzedmiotowymi rozważania dotyczące zakresu swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru tego rodzaju mebla, czy definicję zorientowanego użytkownika. Identyczne wzór i przeciwstawiony mu produkt nie mogą wywoływać odmiennego ogólnego wrażenia.

Zgodnie z cytowanym przepisem art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru Wspólnoty sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- c. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicznościach, przewidziane prawem krajowym, w tym prawem prywatnym międzynarodowym państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba naruszenia.

W ocenie Sądu, okoliczności niniejszej sprawy nie uzasadniają odstąpienia od zastosowania względem pozwanej sankcji za naruszenie praw z rejestracji wzoru Wspólnoty nr 000369020-0013 *M S.A.* Należy podkreślić, że *B* przeczyła fakt naruszenia, nie odnosząc się w żadnej mierze do żądanych pozwem sankcji.

Działania pozwanej, stanowiące naruszenie praw wyłącznych powódki uzasadniają:

1. zakazanie *B Sp. z o.o.* w *D* naruszania prawa *M S.A.* w *O* z do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000369020-0013, przedstawiającego model mebla o nazwie **Panterra**, to jest wytwarzania, oferowania, w tym reklamy, wprowadzania do obrotu, w tym eksportu mebli naśladujących zarejestrowany na rzecz powódki wzór, a w szczególności modelu mebla o nazwie **Puma**;
2. nakazanie pozwanej zniszczenie na jej koszt wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów, zawierających wizerunki mebla o nazwie **Puma**, naśladujących wzór Wspólnoty zarejestrowany na rzecz powódki i przedstawiający model mebla o nazwie **Panterra**. art. 89 ust.2 Rozporządzenia w zw. z art. 286 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*,

Sąd oddalił powództwo w zakresie importu, co do którego nie nastąpiło naruszenie, ani nie istnieje żadna groźba naruszenia. Żądania zakazowe uzasadniały działania już podejmowane przez pozwaną, stwierdzenie, że odnoszą się one w szczególności do modelu mebla *Puma*, uzasadnia możliwość wytwarzania i wprowadzania do obrotu, eksportu oraz reklamy mebli o innej nazwie handlowej naruszających prawa *wyłączne* *M S.A.* Sąd w żadnym razie nie może uznać za zasadne twierdzeń pozwanej, iż jej działania, mające charakter niehandlowy, nie naruszają praw z rejestracji.

Sąd oddalił powództwo w odniesieniu do pkt 2. pozwu – roszczenie nieistniejące oraz pkt 4. pozwu – roszczenie nieuzasadnione. Powódka nie wykazała istnienia okoliczności uzasadniających potrzebę ogłoszenia o zapadłym w sprawie orzeczeniu, zgodnie z art. 89 ust.2

Rozporządzenia w zw. z art. 292 ust.1 i w zw. z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ żądania pozwu były co do zasady słuszne, oddalenie odnosiło się zaledwie do niektórych z sankcji naruszenia praw wyłącznych.

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 adwokatów przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie 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 adwokata, jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. (840 zł i 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) W pozostałym zakresie Sąd oddalił żądania powódki objęte spisem kosztów, jako nieuzasadnione.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o *kosztach sądowych w sprawach cywilnych*). i nałożył na pozwaną obowiązek zwrotu powódce uiszczonej w tej kwocie opłaty tymczasowej. Sąd postanowił zwrócić M S.A. w O z kasy Sądu nadpłaconą kwotę 600 zł.