



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 7 listopada 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **N** z siedzibą w Sinjhuang City (Tajwan)

przeciwko **M** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie

- o zapłatę

1. oddala powództwo;
2. zasądza od powoda **N** z siedzibą w Sinjhuang City na rzecz pozwanego **M** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

21 IX 2011 r. (data nadania k.105) N z siedzibą w Sinjhuang City (Tajwan) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od M spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie kwoty 31.812,27 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 5 V 2011 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania.

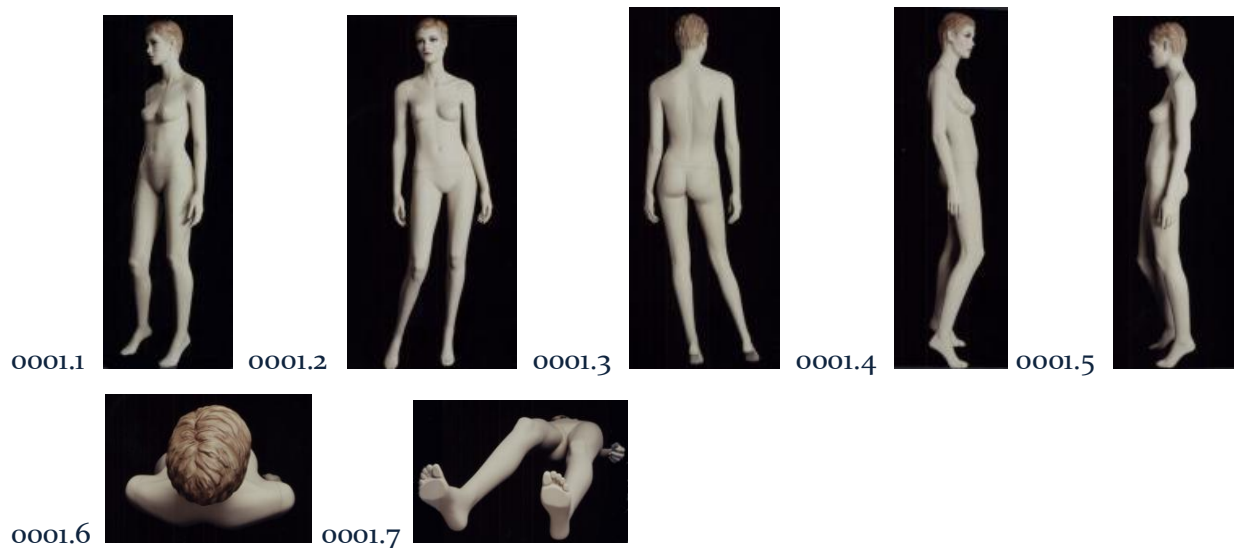
W motywach wyjaśniła, że domaga się od pozwanej zapłaty odszkodowania za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzedaży manekinów, do których powódka ma uprawnienia wynikające z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego. Wysokość odszkodowania obliczona została w oparciu o korzyści utracone przez jeden, wybrany podmiot, z którym N współpracuje w Polsce. Na poparcie roszczenia zawnioskowała dowody z dokumentów i z zeznań świadków. (k.3-105)

M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zaprzeczyła zasadność zarzutów naruszenia praw powódki i dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Zakwestionowała roszczenie odszkodowawcze, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Wniosła o dopuszczenie dowodów z dokumentu i przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony. (k.111-121)

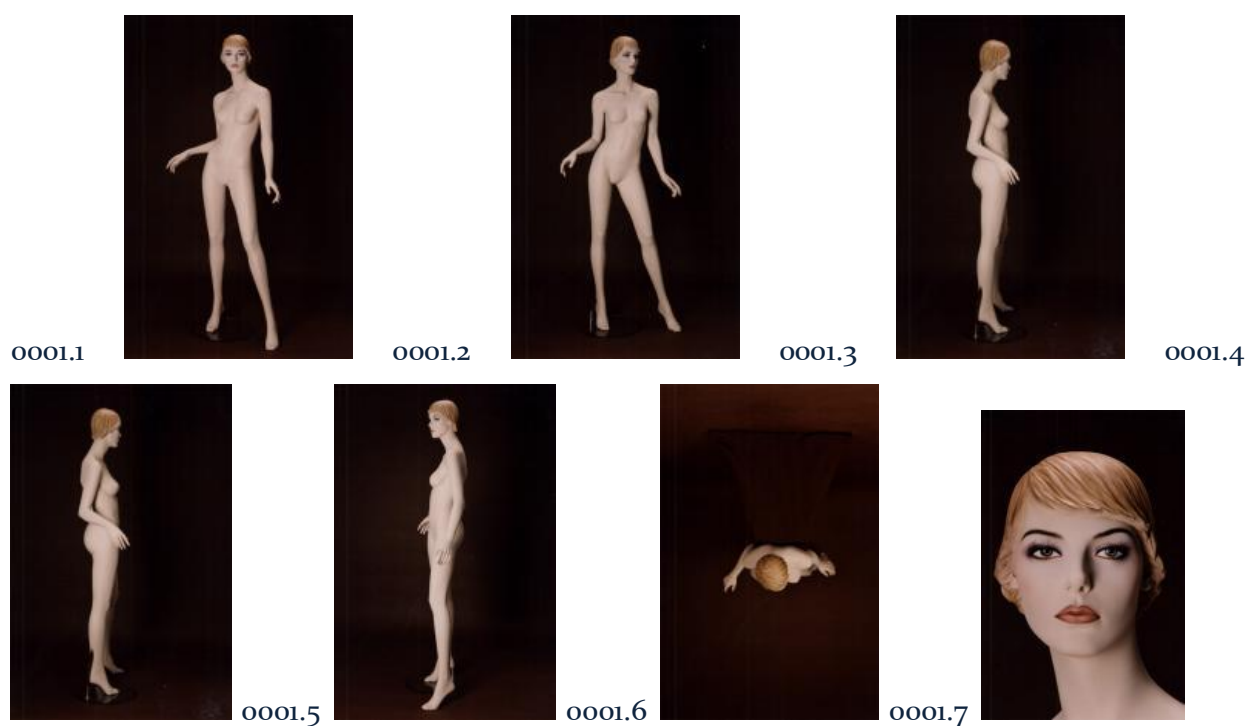
Na rozprawie 7 XI 2011 r. powódka, reprezentowała przez profesjonalnego pełnomocnika wyjaśniła, że jej roszczenie wynika z dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia przepisu art. 12 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. (k.140-141)

Bezsporne w sprawie jest, że :

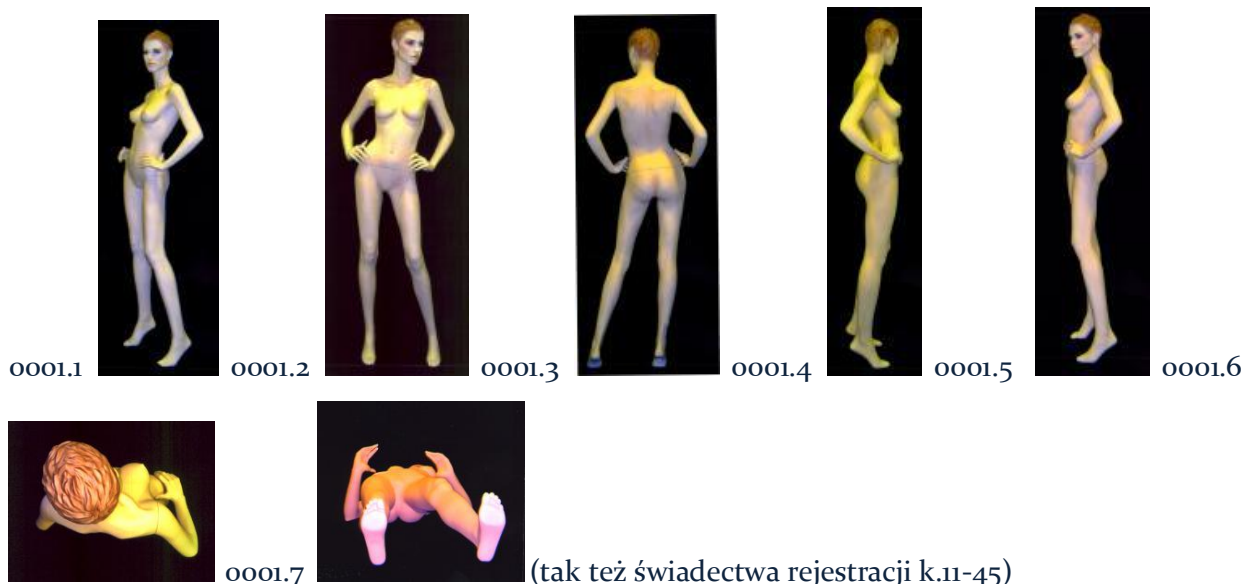
Spółce handlowej prawa chińskiego, prowadzącej działalność poza krajem jej siedziby, N w Sinjhuang City służą prawa z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 35 wzorów wspólnotowych przedstawiających manekiny. (tak też wydruk z bazy OHIM k.134-139) Wzór nr 239512-0001, zarejestrowany w dniu zgłoszenia – 14 X 2004 r., o czym opublikowano 28 XII 2004 r., przedstawia manekin damski :



Wzór nr 221270-0001, zarejestrowany w dniu zgłoszenia – 1 IX 2004 r., o czym opublikowano 3 XI 2004 r., przedstawia manekin damski :



Wzór nr 220108-0001, zarejestrowany w dniu zgłoszenia – 31 VIII 2004 r., o czym opublikowano 30 XI 2004 r., przedstawia manekin damski :



Powódka produkuje manekiny ucieleśniające wzory wspólnotowe, które sprzedaje w Polsce, m.in. spółce komandytowej *r* w Warszawie.

M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie, działająca poprzednio pod firmą *M*, produkuje i sprzedaje manekiny. Nie są one jednak podobne do manekinów ucieleśnionych we wzorach wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz powódki. (dowód : zeznania K k.141-142, odpis z KRS k.88-101)

Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą, **wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji** (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd 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. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie

postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Tylko 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, o którym mowa w art. 85. 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)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania 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).

Z rejestracji 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 istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle **podobny** do wzoru powoda, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację, postrzegalne 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 będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34,

M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takiego samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany 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 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 wspólnotowy 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 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 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. (...)*)

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Jest on bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. II CKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66, wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*, z 6 X 2011 r. w sprawie T-246/10 *Industrias Francisco Ivars*)

W sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i produkt domniemanego naruszcyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru zasadniczo nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Produkt, w którym wzór jest ucieleśniony może być wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego oraz naruszcyciela. (tak wyrok Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo*)

Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Ocena istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczególnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, powód powinien dołożyć wszelkich starań, aby

przedstawić przeciwstawiane sobie wzory w formie umożliwiającej sądowi dokonanie wszechstronnej oceny ogólnego wrażenia jakie każdy z nich wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a w efekcie prawidłowe rozstrzygnięcie sporu. Normatywna ocena sądu, nakłada na obydwie strony obowiązek zgłoszenia twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazania przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także zakreslenia granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów.

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 krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub grożących naruszeniem wzoru,
 - b. zajęcie podrobionych produktów;
 - c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
 - d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce.
- (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Roszczenie N znajduje oparcie w prawie krajowym.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało w sposób zawiniony naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo
2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu wszystkich przesłanek odpowiedzialności spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

Wina jest ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego (bezprawność to sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazami i zakazami wynikającymi z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedłożeniu należytej staranności). Przypisanie sprawcy winy uzasadnia ujemna ocena jego postępowania w porównaniu do stosowanego wzorca. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a szkodą jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określone przyczyny normalnie powodują dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest, powstała wbrew woli poszkodowanego, różnica między obecnym jego stanem majątkowym, a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany – uszczupleniu jego aktywów lub zwiększeniu pasywów (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje, jako zasadę, pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z granic odpowiedzialności wyznaczonych przez adekwatny związek przyczynowy oraz przepisy szczególne (m.in. art. 362 k.c.) i miarkowanie - *ius moderandi*.

Szkoda w postaci utraconych korzyści ma wprowadzić charakter hipotetyczny, ale musi być ona przez osobę poszkodowaną wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że uzasadnia ono w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, iż utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3.10.1979 r. II CR 304/79 OSNC 1980/9/164) Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. **Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie szkody i jej wysokości obciąża poszkodowanego.** Tylko w sytuacji gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Przepis art. 322 k.p.c. pozwala na odstępnie od ogólnej zasady potrzeby udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości. Nie może on jednak być stosowany do ustalania samej podstawy odpowiedzialności, w tym także związku

przyczynowego. Warunkiem jego zastosowania jest właśnie ustalenie, na podstawie ogólnych reguł dowodowych i przepisów prawa materialnego, zasady odpowiedzialności, powstania szkody i związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 30 V 2000 r. IV CKN 919/00)

Sąd uznał roszczenie N za całkowicie nieudowodnione.

Powodowa spółka, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, zobowiązana była przedstawić już w pozwie (art. 479¹² § 1 k.p.c.), twierdzenia i dowody uzasadniające naruszenie jej praw wyłącznych, wyrządzenie szkody i jej wysokość. Dowody zaoferowane dopiero w toku postępowania podlegały oddaleniu, powódce znane było stanowisko pozwanej zakomunikowane w postępowaniu przedsądowym (k.85-87), nie ulegało zatem wątpliwości, że ma obowiązek udowodnienia roszczenia odszkodowawczego, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Przedstawione wyżej rozważania przekonują, że żądanie ochrony praw z rejestracji wzoru wspólnotowego wymaga znacznie większej staranności, niż w pozostałych sprawach gospodarczych. Twierdząc, że pozwana narusza jej prawa z rejestracji powódka powinna była przedstawić świadectwa OHIM w formie umożliwiającej sądowi określenie istnienia i zakresu ochrony. Tymczasem załączone do pozwu kserokopie świadectw nie dowodziły tego, iż w 2009 r. ochrona została przedłużona na dalszy okres pięcioletni. Zważywszy, że pozwana nie kwestionowała praw N Sąd dokonał sprawdzenia aktualności ochrony i posłużył się fotografiami pochodzącymi z bazy internetowej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, dostępnej pod adresem http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/_searchRCD.fr.do, także w celu dokonania oględzin przedmiotu ochrony. Powódka nie zadbała bowiem o złożenie czytelnych i kolorowych kopii świadectw OHIM. Wykazując szczególną dbałość o ochronę swych praw powinna była ona również złożyć dowody rzeczowe lub fotografie swych produktów, w których zarejestrowane wzory zostały wykorzystane, aby jak najlepiej przedstawić Sądowi przedmiot ochrony. Było to nie tylko przydatne, ale wręcz konieczne dla wykazania dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na kopiowaniu wcześniej istniejących na rynku manekinów produkcji N

Zarejestrowanym wzorom wspólnotowym należało przeciwstawić kwestionowane produkty, umożliwiając Sądowi dokonanie oceny istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia, jakie wywołują one na zorientowanym użytkowniku. Powódka nie przedstawiła jednak koniecznych w tego rodzaju sprawach fotografii ani dowodów rzeczowych. Twierdzenie o sprzedaży przez pozwaną manekinów, do których ona ma prawa wyłączne nie mogą być dowodzone zeznaniami świadków. Sąd nie może poprzestać na ich ocenie, szczególnie w

sytuacji, gdy świadkowie ci nie mogą być uznani za zorientowanych użytkowników, tak jak w niniejszej sprawie S i M - przedsiębiorcy prowadzący konkurencyjną działalność. Za zorientowanego użytkownika spornych manekinów sklepowych należy uznać pracowników sklepów odzieżowych i osoby zajmujące się dekoracją wystaw sklepowych. Tylko oni bowiem używają manekinów w takiej postaci w jakiej zostały one zarejestrowane jako wzory wspólnotowe. Klienci sklepów oglądają nie manekiny lecz eksponowaną na nich odzież.

Charakter produktu i pełniona przezeń funkcja sprawia, że manekin ma postać kobiety, która – zgodnie z trendami mody – jest wysoka i szczupła. Przekonuje o tym choćby znaczna liczba wzorów zarejestrowanych na rzecz powódki. O indywidualnym charakterze wzoru decydować będą zatem : pozycja, w jakiej manekin jest przedstawiony, wygląd twarzy i kolorystyka. Zakres swobody twórczej przy projektowaniu manekinów nie jest szczególnie ograniczony. Mogą one cechować się szczególną kolorystyką lub układem ciała modelki. W przypadku wzorów N trudno znaleźć cechy wyróżniające je od używanych w sklepach z odzieżą damską. Także materiał, z którego wykonano manekiny przedstawione jako wzory nie różni się od materiałów powszechnie stosowanych przez wytwórców.

Powódka powinna była zadbać o takie przedstawienie przedmiotu naruszenia, aby możliwe było dokonanie szczegółowych oględzin i porównanie cech decydujących o indywidualnym charakterze wzorów. Na skutek jej zaniechania, nie było możliwe stwierdzenie naruszenia przez pozwaną praw z rejestracji. Jako dowód sprzedaży manekinów naruszających jej prawa wyłączne, powódka przedstawiła pismo zawierające ofertę z 10 I 2011 r. (k.7, 48) oraz trzy fotografie bardzo złej jakości (k.8-10), które zostały zakwestionowane przez pozwaną. Nie mogą one służyć do oceny ewentualnego naruszenia praw N także dlatego, iż przedstawiają produkt tylko z jednej strony, podczas gdy wzory zarejestrowane zostały we wszystkich siedmiu dopuszczalnych rzutach, łącznie dopiero składających się na ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika. Wiadomość elektroniczna z 17 XII 2010 r. nie zawiera fotografii proponowanych do sprzedaży manekinów. (k.46-47) Niezrozumiałe jest złożenie wydruków z bazy OHIM (k.49-54) bez wyjaśnienia, czy zostały one przedstawione, jako przedmiot oferty. Powódka nie zaoferowała Sądowi innych dowodów naruszenia, nie złożyła fotografii ani dowodów rzeczowych, nie wyjaśniła nawet, czy zaoferowane manekiny zostały od pozwanej nabyte (brak jest dowodu zakupu).

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a

twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w żadnym razie nie obligują go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzędu postępowania dowodowego. Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641).

Brak dowodu naruszenia przez pozwaną jej praw wyłącznych – bezprawnego używania wzorów wspólnotowych, w rozumieniu przepisu art. 19 ust.1 rozporządzenia, obciąża N. Powódka nie udowodniła jednak także wyrządzenia jej szkody i istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą i działaniem pozwanej, a przede wszystkim winy pozwanej.

Wbrew regułom obowiązującym w prawie krajowym dla dowodzenia zasadności roszczeń odszkodowawczych, powódka nie wykazała, iż doznała jakiegokolwiek uszczerbku majątkowego w efekcie sprzedaży przez pozwaną kwestionowanych manekinów. Przedstawiła natomiast twierdzenia odnoszące się do podmiotu, z którym – jak twierdzi – współpracuje, nie składając jednak nawet umowy, która mogłaby służyć określeniu warunków współpracy i wpływu wyników sprzedaży osiągniętych przez polskiego kontrahenta na wynik finansowy spółki. Sposób wyliczenia szkody, bez uwzględnienia wszystkich czynników rynkowych wpływających na działalność przedsiębiorcy i osiągnięte przezeń efekty, budzić musi poważne zastrzeżenia. Jest też stanowczo kwestionowany przez pozwaną. Powódka ograniczyła się do nadmiernie uproszczonego stwierdzenia, że zaoferowanie po niższej cenie 12 manekinów, których prawdopodobnie nie sprzedano, pozbawiło ją korzyści w wysokości 31.812,27 zł. W żadnym razie nie można stwierdzić, że w przypadku niezłożenia oferty powódka uzyskałaby taką właśnie korzyść, która byłaby równa korzyści jaką miałby uzyskać jeden z jej polskich kontrahentów. Dokumenty WZ – bez wskazania osoby odbiorcy – nie mogą służyć ustaleniu faktu ani wartości sprzedaży, a tym bardziej deklarowanego drastycznego jej spadku. Wielkości sprzedaży 79 manekinów z kolekcji ROMA (ich wygląd nie jest znany, nie wiadomo, czy są w nich zawarte 3

sporne spośród 35 należących do powódki wzorów wspólnotowych) obrazuje jedynie zestawienie (k.82), przy czym cena i marża zostały dowolnie przyjęte przez powódkę i nie mają żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym.

Powódka nie może też skutecznie żądać naprawienia szkody wyrządzonej spółce komandytowej *r* w Warszawie. Wnioskowane przez nią dowody z dokumentów WZ (k.52-81) nie mogą służyć wykazaniu uszczerbku majątkowego, podobnie jak zeznania świadków, oferowane zresztą nie na okoliczność powstania i wysokości szkody tylko sposobu wyliczenia odszkodowania. Nawet uznając za udowodniony fakt sprzedaży 79 manekinów, nie można z niego wywieść, że taka sama liczba nie została sprzedana w efekcie działania pozwanej.

Sąd uznał, że roszczenie odszkodowawcze nie zostało udowodnione także na gruncie ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (ust. 1), w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ✓ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ✓ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ✓ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dyspozycją tego przepisu objęte są tylko te czyny sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji* (art. 3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów

przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- ✓ wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- ✓ wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Przepis art. 13 u.z.n.k. stanowi w ust. 1, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Występując z pozwem o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w tym przepisie, zgodnie z zasadą art. 6 k.c., powódka zobowiązana była wykazać, że :

- ✚ jako pierwsza wprowadzała na polski rynek produkty wykonane wg wzorów wspólnotowych,
- ✚ doszło do naśladownictwa jej gotowych produktów, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji, skopiowane zostały zewnętrzne postaci manekinów,
- ✚ w efekcie istnieje możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Przy porównaniu przeciwstawianych sobie produktów stron należy kierować się regułami obowiązującymi przy ocenie wzorów przemysłowych. Aktualne są zatem przedstawione wyżej rozważania dotyczące naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego.

W tym postępowaniu powódka nie przedstawiła produktów, które jako pierwsza – wcześniej niż pozwana – wprowadzała do obrotu w Polsce. Brak choćby fotografii manekinów sprzedawanych spółce r. Nie przedstawiła faktów, a tym bardziej dowodów pozwalających na ustalenie, że pozwana kopiuje manekiny powódki za pomocą technicznych środków reprodukcji. Nie wyjaśniła, jakie są okoliczności sprzedaży produktów pozwanej, w szczególności, czy

dokumenty handlowe nie zawierają wskazania producenta lub sprzedawcy, wywołując możliwość wprowadzenia nabywcy w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Powódka nie udowodniła więc, dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Nie przedstawiła także twierdzeń ani dowodów na popełnienie takiego czynu, który niewymieniony w art. 5-17 spełnia przesłanki klauzuli generalnej zawartej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie udowodniła także wyrządzenia jej szkody, ani jej wysokości. W tej kwestii znajduje zastosowanie art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., odpowiadające brzmieniu art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. Z tych samych co wyżej przedstawione przyczyn roszczenie odszkodowawcze należało więc uznać za nieudowodnione także na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

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

Zasądzając opłatę za czynności adwokata sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 do 50.000 zł stawki minimalne wynoszą 2.400 zł. (§ 6. pkt 5.)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a w szczególności trafność zgłaszanych zarzutów, które skutecznie uniemożliwiły uwzględnienie powództwa oraz czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej, wykonującego zawód adwokata, będzie wynagrodzenie minimalnej wysokości.