



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A** Inc. z siedzibą w Cupertino (USA)

przeciwko **K** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą **H** w Chrzanowie

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i czynów nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje pozwanemu **K** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą **H** w Chrzanowie, aby zaniechał naruszania praw **A** Inc. w Cupertino do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084, a także do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 6387203, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej przenośnych urządzeń cyfrowych oraz ich opakowań, w których te wzory wspólnotowe i wspólnotowy znak towarowy są zawarte;

2. nakazuje pozwanemu zniszczenie – na jego koszt - 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celný w Katowicach Oddział Celný Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express (Poland) sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2;
3. umarza postępowanie w odniesieniu do żądań nakazania zaniechania importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, których oznaczenie lub jego brak, w tym na ich opakowaniu, może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (pkt 1c. pozwu) oraz podania orzeczenia do publicznej wiadomości i upoważnienia powoda do zastępczego wykonania tego obowiązku (pkt 2. pozwu);
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
6. nakazuje pobranie od pozwanego K na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej;
7. znosi między stronami koszty procesu.

SSO Beata Piwowarska

Uzasadnienie

W dniu 22 III 2011 r. A Inc. z siedzibą w Cupertino wniósł o udzielenie mu ochrony praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i wzorów wspólnotowych oraz ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji przez:

1. nakazanie K prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą H w Chrzanowie, aby zaniechał naruszania praw powoda do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami : 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084 oraz do wspólnotowego znaku towarowego nr 6387203, w tym eksportowania, importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
 - ✓ 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, 42-625 Ożarówce ul. Wolności 90,
 - ✓ wszelkich innych towarów naruszających lub grożących naruszeniem praw powoda do wzorów wspólnotowych, wspólnotowego znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej A Inc.;
2. nakazanie pozwanemu, aby usunął skutki dokonanych naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego, przez zniszczenie – na jego koszt - 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express (Poland) sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2;
3. nakazanie pozwanemu, aby zaniechał eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów naśladowujących gotowe produkty A, co może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia takich towarów od powoda, tj.:

- ✓ 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, 42-625 Ożarówice ul. Wolności 90,
 - ✓ wszelkich innych towarów bez opakowań lub w opakowaniach, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia takich towarów od powoda, w szczególności ze względu na to, że towary, ich części lub opakowania naśladują towary, ich części lub opakowania powoda, zawarto w nich bez zgody powoda wzory wspólnotowe lub opatrzone je podrobionym wspólnotowym znakiem towarowym albo podobnymi do niego oznaczeniami;
4. podanie do publicznej wiadomości całości orzeczenia, w przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść powoda, w sposób i w zakresie określonym przez Sąd, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tej czynności w wyznaczonym terminie, upoważnienie powoda do podania całości orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt pozwanego;
 5. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach wyjaśnił, że A Inc. jest wiodącym światowym producentem i dostawcą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego, w tym przenośnych urządzeń cyfrowych oferowanych pod nazwą handlową iPhone. Produkty powoda cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów na całym świecie, m.in. ze względu na ich innowacyjność i charakterystyczne wzornictwo. Zarówno firma, znaki towarowe, jak i produkty A są powszechnie znane i renomowane.

Powód powołał się na przysługujące mu prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084 oraz wspólnotowego znaku towarowego nr 6387203, przedstawiających urządzenie iPhone oraz ikony. Zarzucił, że K prowadzący działalność gospodarczą pod firmą H w Chrzanowie naruszył jego prawa wyłączne importując z Chin 296 przenośnych urządzeń cyfrowych, które nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory zarejestrowane na rzecz powoda i odpowiadają wyglądowi graficznego wspólnotowego znaku towarowego. Pozwany nie godzi się jednak na ich zniszczenie. Prowadzone przez strony negocjacje nie doprowadziły do zawarcia ugody.

Powód przekonywał, że pozwany narusza jego prawa wyłączne, a jednocześnie dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, wypełniając dyspozycje art. 13 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. K prowadzi działalność konkurencyjną wobec powoda, którego interesy gospodarcze

naruszył czynem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Wygląd importowanych przezeń urządzeń może wprowadzać nabywców w błąd co do ich pochodzenia, naśladując one bowiem wzornictwo oryginalnych iPhones 3G produkowanych przez A Inc.

Na poparcie swych żądań zaoferował dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, wydruków ze stron internetowych i fotografii. (k.2-128)

Postanowieniem wydanym 1 III 2011 r. Sąd udzielił A Inc. z siedzibą w Cupertino zabezpieczenia jego roszczeń poprzez :

a. zakazanie K- na czas trwania procesu – eksportowania, importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania w tym celu :

- 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice,

- wszelkich innych towarów naruszających prawa A Inc. do wzorów wspólnotowych nr nr 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084 lub opatrzonych wspólnym znakiem towarowym nr 6387203,

b. zajęcie 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2. (k.115-126)

K zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.

Zaprzeczył naruszeniu praw wyłącznych A Inc. Zamówione przez niego telefony nie były podobne do wzoru iPhone 3G, jednak – z nieznanego mu przyczyn - dostawca wysłał inne urządzenia, które zatrzymał urząd celny. Nie pozwany lecz chiński dostawca dokonał wprowadzenia towaru na rynek. Gdyby je odebrał, K wstrzymałby się ze sprzedażą do czasu ustalenia, czy telefony nie naruszają praw własności intelektualnej powoda, jak czynił to wcześniej.

Na poparcie swych twierdzeń pozwany zaoferował dowody z dokumentów, fotografii, zeznań świadków i przesłuchania go w charakterze strony. (k.146-)

Odnosząc się do twierdzeń pozwanego A Inc. poparł żądania pozwu (k.170-194), które zmienił bezpośrednio przed zamknięciem rozprawy, w piśmie procesowym z 26 września 2011 r. (k.248-249) Zrzekając się roszczenia cofnął pozew o nakazanie pozwanemu zaniechania importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, których oznaczenie lub jego brak, w tym na ich opakowaniu, może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (pkt 1c. pozwu) oraz podania orzeczenia do publicznej wiadomości i upoważnienia powoda do zastępczego wykonania tego obowiązku (pkt 2. pozwu).

Wobec skutecznego cofnięcia pozwu, Sąd postanowił o umorzeniu w tej części postępowania. (art. 355 w zw. z art. 203 §§ 1, 2 k.p.c.)

Przedmiotowa zmiana powództwa odnosząca się do żądań z pkt 1. a. i b., znacznie wykraczająca sprostowanie oczywistych omyłek, nie została przez Sąd uwzględniona ze względu na ograniczenie wynikające z art. 479⁴ § 2 k.p.c.

Sąd ustalił, że :

Spółka prawa amerykańskiego A Inc. z siedzibą w Cupertino jest wiodącym światowym producentem, dostawcą sprzętu komputerowego i elektronicznego, m.in. przenośnych urządzeń cyfrowych iPad, iPod i czy iPhone, które są bardzo popularne i cenione przez nabywców ze względu na ich innowacyjność i wzornictwo. Produkty powoda ucieleśniają zarejestrowane na jego rzecz wzory wspólnotowe i są opatrywane jego znakami towarowymi. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych, publikacje prasowe k.74-87)

Spółce A Inc. służą prawa do zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante :

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 6387203 (Znak Interfejs Użytkownika), zarejestrowanego 5 I 2009 r. z pierwszeństwem od 23 X 2007 r., o czym opublikowano 12 I 2009 r. dla towarów i usług w klasach 9, 28, 38, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń elektronicznych i telefonów przenośnych. Znak przedstawia się następująco :

- wzorów wspólnotowych przedstawiających :

urządzenie – **nr 1016802-0005** - zgłoszony i zarejestrowany 7 X 2008 r., o czym ogłoszono 12 I 2009 r., przedstawiony w następujący sposób :

0005.1 , 0005.2 , 0005.3 , 0005.4 , 0005.5 , 0005.6 , 0005.7 .

oraz ikony :

- **nr 748694-0008** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 748694-0015** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 748694-0018** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 997069-0084** - zgłoszony i zarejestrowany 3 IX 2008 r., o czym ogłoszono 23 IX 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 748694-0014** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 748694-0006** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób ,

- **nr 748694-0010** - zgłoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogłoszono 8 VIII 2008 r., przedstawiony w następujący sposób

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.34-73)

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *H* w Chrzanowie, m.in. w zakresie sprzedaży urządzeń RTV i AGD. (bezsporne – tak też zeznania pozwanego k.259) Na przełomie 2010/2011 zamówił w Chinach 300 telefonów komórkowych **KA08** z ekranem dotykowym, za które zapłacił na podstawie faktury pro forma 9.900 USD. Urządzenia oznaczone na fakturze symbolem **I9+++** zostały wysłane przez chińskiego dostawcę, zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu i zatrzymane w dniu 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice w liczbie 295, z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej *A Inc.* (bezsporne – tak też faktura k.167, powiadomienie i dodatkowe informacje k.90-100, zeznania świadków C k.200-201, C k.201-202, zeznania pozwanego k.259)

Oznaczenie **I9** jest powszechnie używane dla urządzeń naśladujących iPhone 3G *A Inc.* i jako takie znane było pracownikowi pozwanego zajmującego się zamówieniem spornych

telefonów. (dowód : zeznania świadka C k.202, wydruki ze stron internetowych k.182-193) Także zamawiany telefon model **KAo8** (dowód : zeznania świadków C k.200 i C k.202) imituje ten produkt powoda. (dowód : wydruki ze stron internetowych k.216-238)

K naruszył prawa wyłączne powoda, importując przenośne urządzenia, w których samych i ich opakowaniach, ucieleśnione zostały wspólnotowy znak towarowy i wzory wspólnotowe A Inc. Przedstawione na fotografiach, zatrzymane towary, które nie zostały wyprodukowane przez A Inc. mają wygląd identyczny z wyglądem urządzenia obrazowanego przez wspólnotowy znak towarowy, chroniony dla identycznych towarów (telefony przenośne, podręczne elektroniczne urządzenia cyfrowe – w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej). (normatywna ocena Sądu)

Produkty importowane przez pozwanego z Chin nie wywołują na użytkownika, który zwykle korzysta z przenośnych urządzeń cyfrowych, odmiennego ogólnego wrażenia. Ich kształt, układ linii i kolorystyka są praktycznie identyczne (przedstawienie w rzutach 0005.1-5). Odmienność sprowadza się do umieszczenia napisów na tylnej ścianie obudowy, determinowanego obowiązkiem oznaczenia produktu. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin przedstawienia wzoru w świadectwie rejestracji OHIM k.69-71 i fotografii zatrzymanych produktów na k.94-100) Na opakowaniu urządzenia przedstawiony został wizerunek jego pulpitu z widocznymi ikonami, stanowiącymi dokładne kopie wzorów wspólnotowych nr nr 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin przedstawienia wzorów w świadectwach rejestracji OHIM k.42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 i fotografii opakowania k.98-99) Do oprogramowania zainstalowanego na kwestionowanym urządzeniu przypisane są ikony o wyglądzie identycznym z wzorami nr 748694-0018, 748694-0014 i 748694-0015. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin przedstawienia wzorów w świadectwach rejestracji OHIM k.42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 i fotografii k.100)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustalone zostały przez Sąd na podstawie zgodnych oświadczeń stron, popartych dodatkowo – niekwestionowanymi dokumentami, wydrukami ze stron internetowych i fotografiami. Powodowa spółka, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła dowody przynależnych jej praw z rejestracji, których istnienie i zakres ochrony nie były podważane przez K.

Pozwany zmierzał do wykazania, że importowane przez niego telefony nie naruszają wyłączności powoda. Zaprzeczył wprowadzeniu ich do obrotu, nie przedstawiając jednak

umowy łączącej go z dostawcą *Topfar Industrial (Hong Kong) Co. Limited*, z której wynikałoby w jakiej dacie i miejscu nastąpiło przejście prawa własności. W ocenie Sądu, złożona do akt faktura pro forma (k.167) i przyznanie faktu zapłaty za towar przed jego otrzymaniem, dowodzą niewątpliwie, że pozwany jest właścicielem 295 telefonów komórkowych, które wprowadził w polski obszar celny z zamiarem ich sprzedaży na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioskowane przezeń zeznania świadka Sophii Zhu zmierzają jedynie do przewlekania postępowania, oznaczenie na fakturze proforma (I9+++)) pozwala bowiem na niewątpliwą identyfikację zakupionego przez K towaru. Zeznania świadków C i C oraz pozwanego nie pozwalają na podważenie tej tezy, przekonują jedynie o niedochowaniu należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy. Zarzuty zgłaszane przez pozwanego zmierzają do nieprzypisywania mu winy w naruszeniu praw własności przemysłowej, co – wobec niedochodzenia przez powoda roszczeń odszkodowawczych – nie ma znaczenia dla zastosowania sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszenia.

Sąd nie zgadza się z dokonaną przez pozwanego oceną odmienności wspólnotowego znaku towarowego, wzorów wspólnotowych i zatrzymanych telefonów. Normatywna ocena naruszeń oparta została na wydrukach z bazy OHIM i fotografiach wykonanych w związku z zatrzymaniem, żadna ze stron nie wносиła bowiem o dopuszczenie dowodu z oględzin urządzeń. Należy przy tym zwrócić uwagę, że K przeciwstawia sobie produkty (k.158-161), co jest właściwe nieuczciwej konkurencji, a nie wzory/znak i importowany produkt, jak to należy to czynić w przypadku naruszeń praw wyłącznych A Inc. Bez znaczenia jest także fakt, że na rynku znajdują się urządzenia innych producentów o podobnym wyglądzie, który może wkraczać w zakres ochrony. (k.162-166)

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami dla towarów lub usług. Przepisy rozporządzenia (w wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* Dz.U.UE.L. 94.11.1 z 14 I 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw*

państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.). Implementująca ją ustawa z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1) Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem pozwu wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności)

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips* oraz z 22 IX 2011 r. w sprawie C-323/09 *Interflora*)

Przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje możliwość ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną

korzystać albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność 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*)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie rozporządzeniu. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia realizacji praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem albo oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub, że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą mu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane rozporządzeniu, sąd powinien je - na wniosek powoda - zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Sformułowanie *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* uprawnia sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji

pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi (jako arbitrowi) ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

W ocenie Sądu, **importowane przez pozwanego urządzenia, będące towarami identycznymi, z tymi dla których chroniony jest znak powoda, mają kształt nieróżniący się istotnymi szczegółami od wspólnotowego znaku towarowego CTM-6387203, można je więc uznać za identyczne na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej.**

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że K, importując identyczne towary – telefony komórkowe, w sposób nieuprawniony używa oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym CTM-6387203, naruszając w ten sposób prawo wyłączne A Inc. (art. 9 ust. 1a) W tym przypadku Sąd nie bada istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej, które domniemywa się, inaczej niż w sytuacji określonej art. 9 ust. 1b. Z tego względu, na podstawie art. 9 ust. 2, Sąd nakazał pozwanemu eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przenośnych urządzeń cyfrowych oraz ich opakowań, w których ten znak jest zawarty (art. 102 ust. 1 rozporządzenia) Bez znaczenia jest w tym przypadku wina pozwanego, niedochowanie przezeń należytej staranności, jego dobra lub zła wiara. K ponosi odpowiedzialność za importowanie i wprowadzenie w polski obszar celny towarów, które nie zostały wyprodukowane przez A Inc. ani też nie zostały opatrzone przez powoda lub za jego zgodą znakiem towarowym CTM-6387203.

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. Dz.U.U.E.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw Państw Członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Polskie krajowe prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie, natomiast przepisy rozporządzenia, regulując zakres ochrony, nie odnoszą go ani nie ograniczają do produktu, w którym wzór jest uprzedmiotowiony. Zgodnie z art. 3a, wzór stanowi postać całego lub części produktu i chociaż zgłoszenie musi zawierać wskazanie produktów, w których ma być zawarty lub zastosowany (art. 36 ust. 2), nie narusza to ochrony wzoru jako takiego (art. 36 ust. 6). Zawarte w zgłoszeniu wskazanie produktu należy uwzględnić w takim zakresie, w jakim ukazuje ono jego charakter, przeznaczenie i funkcję. Umożliwia ono także zdefiniowanie poinformowanego użytkownika i określenie stopnia swobody twórcy. (tak wyrok Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*)

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

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

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

Wyłącznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. 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) 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 okres ochrony 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 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 precyzyjnie określa zakres praw z rejestracji. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle **podobny** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on 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. Będą to wyłącznie cechy 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 takie 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 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 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 (*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)

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 prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (*Zdolność [...] s.45-50*) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak tylko w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, mogąc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów używanych incydentalnie. Sąd podziela pogląd prof. 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 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)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego.

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

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

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

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

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

przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice.

Przed przystąpieniem do oceny nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru, a także odmienności ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywierają wzór i przeciwstawiany mu produkt, należy wyjaśnić, że ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołuje wzór unieważniany oraz wzory, które zostały wcześniej publicznie ujawnione. (tak Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*)

Normatywna ocena sądu, który orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także zakreszenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie, a w przypadku wzorów wspólnotowych, także o ich unieważnienie. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07) Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegły w postępowaniu cywilnym jest ekspertem, znawcą dysponującym wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pozwalającymi dostarczyć sądowi wiadomości specjalnych. Dokonuje on oceny określonego stanu faktycznego i przedstawia sądowi własną opinię. W polskim procesie cywilnym, biegły - specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego, nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporządzenia. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, definiowanej w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie będącej ekspertem ani znawcą, nie mającej jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego.

W okolicznościach niniejszego sporu, zorientowanym użytkownikiem telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń cyfrowych jest osoba, która stale ich używa, jest

przy tym szczególnie zainteresowana nowinkami technicznymi i trendami panującymi we wzornictwie przemysłowym. Swoboda twórcza projektanta nie jest w istotny sposób ograniczona, szczególnie w odniesieniu do ikon stosowanych w oprogramowaniu. Nie ma także szczególnych wymogów stawianych przez przepisy prawa (standaryzacja) Sąd podziela pogląd Sądu Unii Europejskiej wyrażony w wyroku z 22 VI 2010 r. (w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*), że oczekiwania nabywców ani panujące mody nie mogą być uznawane za ograniczające zakres swobody twórczej.

Zorientowany użytkownik tego typu urządzeń nie uzna za element odróżniający napisów umieszczonych na tylnej ścianie telefonu pozwanego, o nieodmiennym ogólnym wrażeniu decydować będzie kształt, proporcje, układ linii oraz kolorystyka. Drobne różnice pozostaną dla niego niezauważalnymi. W istocie, kwestionowany produkt – w miarę możliwości technicznych jego producenta – ma imitować wygląd iPhone 3G. Powiela on wszystkie te elementy, które należą do dziedziny wzornictwa przemysłowego.

Należy zdecydowanie stwierdzić brak odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywołują na użytkownika ikony umieszczone na opakowaniu i ekranie oraz ikony zarejestrowane jako wzory wspólnotowe. Można je nawet uznać za identyczne. W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie, że – odmiennie od krajowego wzoru przemysłowego – ochrona wzoru wspólnotowego nie ogranicza się do produktu wskazanego przez zgłaszającego. Wskazanie to ma charakter wyłącznie porządkowy. Może jedynie służyć ocenie, w jakim zakresie wzór jest determinowany funkcją techniczną i zakresu swobody twórczej. Użycie przez pozwanego wzorów wspólnotowych (ikon) w oprogramowaniu i na opakowaniu produktu narusza zatem prawa wyłączne A Inc.

Przedstawione przez A Inc. dowody w pełni uzasadniają zarzut naruszenia przez K praw powoda do wzorów wspólnotowych nr 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084.

Stwierdzenie naruszenia praw A Inc. stawiało Sąd w obowiązku dokonania oceny zasadności zgłaszanych w niniejszym postępowaniu żądań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, a także zdolności egzekucyjnej, pozwalającej na wyeliminowanie przyszłych naruszeń i usunięcie skutków tych już dokonanych. Należy wyjaśnić, że ochrona praw własności intelektualnej wymaga od uprawnionego dołożenia szczególnej staranności przy formułowaniu roszczeń oraz przedstawianiu twierdzeń i dowodów na ich poparcie. W niniejszej sprawie powód określił swoje żądania w sposób bardzo nieprecyzyjny, odbiegający

od reguł wyznaczonych przepisami prawa materialnego i procedury cywilnej. W istocie do jednego stanu faktycznego zastosował dwie podstawy prawne – rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co samo w sobie nie jest wyłączone, jednak nie powinno przekładać się na zwielokrotnianie roszczeń, które dodatkowo zawierają ogólne sformułowania, właściwe normom prawnym. Uszło uwadze powoda, że wyrok sądu powinien się odnosić do konkretnego działania naruszydciela (pkt 1.a.ii oraz 1.c.ii pozwu), a nie do ogólnego brzmienia przepisu. Co więcej, profesjonalny pełnomocnik powoda nie rozróżnił okoliczności stanowiących naruszenie prawa wyłącznego (czyn nieuczciwej konkurencji), z których wynika żądanie usunięcia skutków naruszenia, od tych, które miały uzasadniać nałożenie na pozwanego sankcji zakazowych na przyszłość. (pkt 1.a.i. oraz 1.c.i pozwu) Nieprawidłowe sformułowanie żądania, które – co do zasady było usprawiedliwione – powodowało konieczność ingerencji Sądu, dopuszczalnej w granicach wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c.

Uznając, że pozwany narusza prawo wyłączne powoda Sąd - na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia - nakazał mu, aby zaniechał naruszania praw A Inc. w Cupertino do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przenośnych urządzeń cyfrowych oraz ich opakowań, w których te wzory są zawarte.

Żądanie pkt 1. pozwu zostało przez Sąd uwzględnione wyłącznie w tym zakresie w jakim precyzyjnie oddawało ono obowiązki pozwanego, wynikające ze stwierdzonego już faktu naruszenia (import przenośnych urządzeń cyfrowych i ich opakowań, już jednak nie innych produktów) oraz realnej groźby dokonania w przyszłości naruszeń praw A Inc. (wprowadzania takich urządzeń i opakowań do obrotu, ich oferowania, reklamowania, eksportowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tu ograniczenie wynika z treści pkt 1.). W pozostałym zakresie powództwo (pkt 1a) jako nieuzasadnione, zostało przez Sąd oddalone. Powód nie może skutecznie żądać zastosowania sankcji zakazowych w odniesieniu do produktów stanowiących przedmiot naruszenia (pkt 1.a.i.), które zostały zajęte i co do których orzeczono o zniszczeniu (pkt 1.b.).

Żądanie sformułowane w punkcie 1.b. pozwu znajdowało oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., 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 sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Okoliczności sprawy uzasadniają nakazanie pozwanemu zniszczenia urządzeń oraz opakowań stanowiących przedmiot naruszenia, tylko bowiem w ten sposób można zapewnić, że w przyszłości nie będą one używane, naruszając prawa wspólnotowe. Z tego względu, Sąd nakazał pozwanemu zniszczenie – na jego koszt – 295 przenośnych urządzeń cyfrowych zatrzymanych 24 I 2011 r. przez Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujących się w magazynie czasowego składowania DHL Express w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2. (art. 89 ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Za zniszczeniem urządzeń przemawia dodatkowo postawa pozwanego, który kwestionuje fakt ewidentnego naruszenia, przywołując argumenty, które nie mają dla ochrony praw wyłącznych istotnego znaczenia, jak w szczególności dobra wola naruszydciela. Znaczna liczba urządzeń wskazuje na to, że miały być one wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej, a twierdzenia o weryfikacji i ewentualnym wstrzymaniu dystrybucji kwestionowanych produktów można uznać wyłącznie za deklarację, nie uzasadniającą odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych i nałożenia nakazu usunięcia skutków naruszenia.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je między stronami. Sąd uznał, że strony powinny ponosić koszty w równych częściach, ponieważ powód uległ w odniesieniu do żądań z pkt 1c i 2 pozwu, wygrywając w pozostałym zakresie (pkt 1a i 1b).

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego

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 stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej 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 radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników stron wykonujących zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę po 3.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na pozwanego obowiązek uiszczenia pozostałej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)

Sąd nałożył na pozwanego obowiązek zwrotu powodowi tylko tych wydatków (k.250), których poniesienie, w związku z niniejszym procesem, było celowe i zostało udokumentowane. (opłaty w postępowaniu zabezpieczającym 200 i 621,06 zł, opłaty pocztowe – 24,75 zł) Nieuzasadnione jest żądanie zwrotu bardzo wysokich kosztów tłumaczenia świadectw OHIM (1.238,67 zł), w których znaleźć można polską wersję językową danych istotnych dla określenia zakresu udzielonej ochrony.

Powoda obciążają następujące koszty : 1.000 zł opłata sądowa, 857 zł koszty zastępstwa procesowego, 821,06 zł opłaty w postępowaniu zabezpieczającym i 24,75 zł wydatki na opłaty pocztowe). Pozwany ponosi koszty : opłaty sądowa - 2.000 zł, zastępstwa procesowego - 857 zł, stawienia świadka - 118,19 zł.