



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011 r.

sprawy z powództwa **D** z siedzibą w Lünen (Niemcy)

przeciwko **J**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

1. nakazuje **J** zaniechanie naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX** zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz **D** w Lünen pod numerami 002769909 i 002768794 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**;
2. nakazuje pozwanemu zaniechanie naruszania praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz **D** w Lünen pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących wzory wspólnotowe zarejestrowane pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002;

3. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, stanowiących własność J, satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących wzory wspólnotowe zarejestrowane pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002 oraz opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**;
4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 49.522 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) złote;
5. w pozostałej części powództwo oddala;
6. zasądza od J na rzecz D w Lünen kwotę 5.984 (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## Uzasadnienie

24 IX 2010 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego D w Lünen wniosła o nakazanie pozwanemu J :

1. zaniechania naruszania jej praw do wspólnotowego znaku towarowego **DREAM MULTIMEDIA** nr 002769909 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniem **DREAM MULTIMEDIA**;
2. zaniechania naruszania jej praw do wspólnotowego znaku towarowego **DREAM BOX** nr 002768794 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniem **DREAM BOX**;
3. zaniechania naruszania jej praw do wzoru wspólnotowego nr 000521489-0003 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących ten wzór,
4. zaniechania naruszania jej praw do wzoru wspólnotowego nr 000631783-0002 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących ten wzór,
5. zniszczenia – na jego koszt – stanowiących własność pozwanego satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących wzory wspólnotowe 000521489-0003 lub 000631783-0002 albo opatrzonych oznaczeniem **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**,
6. wydania powódce bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 49.522 zł, z tytułu wprowadzenia do obrotu 133 satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących wzory nr 000521489-0003 lub nr 000631783-0002 i/lub opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**,
7. zasądzenie kosztów procesu.

Powódka zażądała przy tym zobowiązania pozwanego, aby udzielił jej informacji o pochodzeniu satelitarnych odbiorników cyfrowych, naśladujących sporne wzory lub opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**, stanowiących jego własność, a także o dalszej ich odsprzedaży, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia sporządzania zestawienia.

W motywach D powołała się na przynależne jej prawa wyłączne, wyjaśniając, że J, bez jej zgody, oferuje za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro.pl (konto użytkownika JyraS 658799) satelitarne odbiorniki cyfrowe DREAM BOX DM 500-S. Dowodzą tego informacje dotyczące oferowania, reklamowania i sprzedaży kwestionowanych urządzeń, udzielone przez

właściciela portalu internetowego QXL Poland spółkę z o.o. w Poznaniu na użytek postępowania karnego. W przekonaniu powódki, zaoferowany przez nią materiał dowodowy (dokumenty, dowody rzeczowe, fotografie, zeznania świadków, przesłuchanie stron) uzasadnia stawiany pozwanemu zarzut naruszenia jej praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX** oraz wzorów wspólnotowych nr 000521489-0003 i 000631783-0002. (k.2-105)

**J, pomimo prawidłowego pouczenia, nie złożył odpowiedzi na pozew.**

Pismo procesowe datowane 28 X 2010 r. (k.114-123), zatytułowane *Odpowiedź na pozew*, zostało zwrócone zarządzeniem wydanym 25 XI 2010 r., wobec nieuzupełnienia przez pełnomocnika pozwanego braków formalnych – niepoświadczenia przez nią za zgodność z oryginałem udzielonego adwokat Agnieszce Mikołajczyk-Roszkowskiej pełnomocnictwa. (k.164)

**Na rozprawie 15 XI 2010 r. pełnomocnik J wniósł o oddalenie powództwa.** Przyznał, że wskazany przez D adres użytkownika należy do pozwanego, który udostępniał konto kolegom Piotrowi Kwietniowi i Wojciechowi Kwietniowi. Nie przeczył prawdziwości informacji udzielonych przez spółkę QXL Poland. Nie potrafił wyjaśnić, czy pozwany zarejestrował prowadzenie działalności gospodarczej, czy czerpał korzyści z udostępniania swego konta na portalu aukcyjnym. Nie zanegował transakcji dotyczącej odbiornika satelitarnego, który został sprzedany Pawłowi Łopągowi i zakwestionowany przez powódkę jako nieoryginalny. Wyjaśnił, że sprzedawane urządzenia pochodziły od Marka Twardowskiego, wnosząc o jego zawiadomienie o toczącym się postępowaniu. (k.129)

Zawiadomiony przez Sąd, Marek Twardowski nie zgłosił interwencji ubocznej. (k.149, 169)

Po zwrocie odpowiedzi na pozew J nie zajął merytorycznego stanowiska w sprawie. Żądał jedynie uchylecia zarządzenia, kwestionując zasadność zwrotu pisma procesowego i potwierdzając czynności dokonane w jego imieniu przez swych pełnomocników. (k.172, 176)

**Postanowieniem wydanym 25 I 2011 r. Sąd oddalił wniosek powódki o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji**, wobec stwierdzenia, że nie są one konieczne dla dochodzenia roszczeń objętych niniejszym pozwem. (*a contrario* art. 286<sup>1</sup> ust.1 pkt 2 p.w.p.) (k.192)

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych ustalił, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego D z siedzibą w Lünen służą prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :**

- a. **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,
- b. **DREAM MULTIMEDIA** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 19 XII 2005 r., dla towarów w klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

a także prawa do wzorów wspólnotowych :

- c. nr 000631783-0002, zarejestrowanego w OHIM w dniu 1 XII 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 26 XII 2006 r., - odbiornik satelitarny, przedstawionego w następujący sposób :



- d. nr 000521489-0003, zarejestrowanego w OHIM w dniu 2 V 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 20 VI 2006 r. - odbiornik satelitarny, przedstawionego w następujący sposób :



(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.25-79)

D produkuje i oferuje do sprzedaży odbiorniki satelitarne, w których ucieleśnione zostały wzory wspólnotowe, używając do ich oznaczania wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (bezsporne – tak też dowód rzeczowy, fotografie i wydruki ze stron internetowych k.80-88)

J jest użytkownikiem internetowego portalu aukcyjnego allegro.pl (nazwa JyraS 658799), za którego pośrednictwem oferuje do sprzedaży i reklamuje satelitarne odbiorniki cyfrowe pod nazwami *Dreambox czarny*, *Dreambox Black*, jak *Dreambox DM 500s*, które opatrzone są oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (dowód : odbiornik cyfrowy, fotografie i wydruki ze stron internetowych k.80-88, informacja spółki QXL Poland k.89-94, zeznania świadka Kamila Gwoźdźdza k.186-187, korespondencja elektroniczna k.95, 98, regulamin ALLEGRO k.135-145)

Oferowane przez pozwanego do sprzedaży i reklamowane przez niego urządzenia nie zostały wyprodukowane przez powódkę. Mają one wygląd bardzo zbliżony do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz D (kształt, kolorystyka, wygląd ścianki frontowej z identycznie rozmieszczonymi : linią falistą, otworami i przyciskami oraz wskazanie nazwy urządzenia, wygląd ścianek bocznym z identycznymi w kształcie i rozmieszczeniu otworami), tak że nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia.

Urządzenia i ich opakowania są opatrzone oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi D **DREAM BOX**, **DREAM MULTIMEDIA**. (ocena normatywna dokona przez Sąd na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – dokumentów, fotografii, dowodu rzeczowego) Pozwany nie uzyskał przy tym zgody powódki na używanie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz D . (bezsporne)

W okresie od 18 XII 2009 r. do 10 IV 2010 r. J– jako użytkownik JyraS (658799) - uzyskał ze sprzedaży satelitarnych odbiorników cyfrowych naruszających prawa wyłączne D korzyść w łącznej kwocie 49.522 zł. (dowód : informacja QXL Poland spółki z o.o. w Poznaniu k.89-94)

**Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., zostały ustalone przez Sąd na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów ocenionych w następujący sposób :**

Powodowa spółka, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. już w pozwie przedstawiła dowody jej praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. Wobec niekwestionowania przez pozwanego twierdzeń zawartych w motywach pozwu, popartych dowodami, które nie budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Sąd uznał za przyznane okoliczności dotyczące naruszenia przez J tych praw, na które D się powoływała, żądając zastosowania odpowiednich sankcji. (art. 230 k.p.c.)

Należy przy tym wyjaśnić, że do stwierdzenia naruszenia praw własności przemysłowej, także więc praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, a w konsekwencji do zastosowania sankcji zakazowych, wystarczające jest ustalenie, że pozwany

choćby raz zaimportował, wprowadził do obrotu, sprzedał, czy reklamował produkty z oznaczeniami identycznymi lub konfuzyjnie podobnymi do wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** lub **DREAM MULTIMEDIA**, o wyglądzie nie wywołującym na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory powódki. Bez znaczenia jest przy tym dobra lub zła wiara pozwanego, czy posługiwanie się przezeń innymi osobami. Wyłącznie w odniesieniu do żądania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez nią korzyści konieczne było wykazanie i udowodnienie każdego przypadku naruszenia i wyliczenie wynikającego z niego przysporzenia majątkowego po stronie pozwanej.

### **Sąd zważył co następuje :**

#### **I. Odnośnie naruszenia praw D do wspólnotowych znaków towarowych :**

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.U.E.L. 94.11.1 z 14 I 1994 r., Dz.U.U.E-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.). Implementującą ją ustawa *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 praw właściciela 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 w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze całej Unii. Znak rejestrowany jest 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 powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Znak może składać się z jakiegokolwiek

oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4)

Podstawową 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 ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do tego znaku oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy znak i oznaczenie, istnieje prawdo-podobieństwo 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 korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) odnoszące się do:

- ❑ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❑ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❑ istnienia ryzyka konfuzji.

Należy przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału i Sądu cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.



Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. T-286/02 *Kiap Mou*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny identyczności lub podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*)

Istnienie ryzyka konfuzji domniemywa się w przypadku, gdy osoba nieuprawniona używa identycznego ze znakiem towarowym oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. (naruszenie kwalifikowane z art. 9 ust.1a rozporządzenia)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego 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 ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (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 pozwanemu 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, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych 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 rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

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

Wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powódki tworzą rodzinę znaków, w której elementem wyróżniającym i powtarzalnym jest angielskie słowo **DREAM** (sen, marzenie). Element **DREAM**, usytuowany na początku znaków wspólnotowych ma charakter dystynktywny, zaś słowa **BOX** (skrzynka), czy **MULTIMEDIA** są używane w funkcji opisowej. Pozwany nie przeczy, że produkty D i jego znaki towarowe są na rynku bardzo dobrze znane, sam też w informacji handlowej i reklamie odwołuje się wprost do nich (*Dreambox czarny, Dreambox Black, jak Dreambox DM 500s*).

Wprowadzając do obrotu, oferując do sprzedaży i reklamując – bez zgody powódki – identyczne towary (cyfrowe odbiorniki satelitarne), przez nią nie wyprodukowane, a oznaczone : **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**, identyczne ze znakami towarowymi powódki, J narusza prawa wyłączne D wynikające z rejestracji w OHIM wspólnotowych znaków towarowych **DREAM**

**BOX i DREAM MULTIMEDIA.** (art. 9 ust. 1a) Kwestionowane odbiorniki oferowane są na aukcjach internetowych, która to forma sprzedaży ogranicza dostęp do pełnej informacji o pochodzeniu produktu. Decydująca jest cena, niewątpliwie niższa w odniesieniu do produktów pozwanego.

**Uznając, że doszło do naruszenia praw wyłącznych D, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, Sąd nakazał J** zaniechanie naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX** zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz D w Lünen pod numerami 002769909 i 002768794 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX.**

## **II. Odnośnie zarzutu naruszenia praw D do wzorów wspólnotowych :**

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.

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 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 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*)

Rozważania dotyczące oryginalnego charakteru znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego użytkownika, iż wzór powoda i produkt pozwanego nie wywołują na nim odmiennego ogólnego wrażenia.

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 Grafic/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 naruszcyciela. 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.

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony procesu materiał dowodowy. Opinia biegłego, który nie jest zorientowanym użytkownikiem lecz znawcą (ekspertem) nie może w żadnym razie decydować o rozstrzygnięciu sporu. Biegły może natomiast służyć sądowi pomocą, wskazując na podobieństwa i różnice występujące we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjaśniając jaki jest zakres swobody twórczej przy opracowywaniu określonego rodzaju wzorów, o ile jest to między stronami sporne. Opinia nie jest zatem ani koniecznym, ani wyłącznym dowodem, decydującym w kwestii naruszenia. (inaczej – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 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. Biegły - specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego, w polskim procesie cywilnym nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 105 ust. 4 p.w.p. oraz 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, która wymaga zdefiniowania przez sąd w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie jest ekspertem ani znawcą, nie ma też jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego.

Analogicznie do spraw dotyczących krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, w których o ryzyku konfuzji decyduje sąd, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, ocena odmienności ogólnego wrażenia jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzory przemysłowe i wspólnotowe ma charakter normatywny. To na sądzie orzekającym spoczywa



obowiązek wskazania – *ad casum* - kto jest zorientowanym użytkownikiem produktów, w których wzory są zawarte lub zastosowane, określenia jego cech, poziomu wymaganej wiedzy i orientacji w danej dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Z jego punktu widzenia, sąd ocenia, czy kwestionowany wzór pozwanego narusza prawo wyłączne powoda. Opinia biegłego może mu być przydatna jedynie do wskazania cech wzoru, które wynikają z funkcji produktu oraz określenia zakresu swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów, o ile okoliczności te są pomiędzy stronami sporne.

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, 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 drugo-rzędnych, 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. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego.

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

Odbiorniki satelitarne oferowane do sprzedaży i reklamowane przez J nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystająca z tego rodzaju sprzętu elektronicznego, odmiennego ogólnego wrażenia. O ogólnym wrażeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzieląca front odbiornika na dwie części. To dzięki niej wzory powoda są doskonale rozpoznawalne, wyróżniając się spośród innych urządzeń tego rodzaju dostępnych na rynku elektronicznym. Inne elementy, takie jak kształt odbiornika, usytuowanie otworów i przycisków mają raczej charakter funkcjonalny.

Odzwierciedlenie w produktach oferowanych i reklamowanych przez pozwanego takiej samej lub łądząco podobnej – kontrastującej z tłem frontu urządzenia – linii przy wysokim podobieństwie rozmieszczenia i wyglądu elementów funkcjonalnych sprawia, że wzory wspólnotowe D i odbiorniki satelitarne J są postrzegane przez zorientowanego użytkownika jako nie wywołujące na nim odmiennego ogólnego wrażenia.

**Z tej przyczyny, na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia, Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz D w Lünen pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących te wzory.**

**Żądania sformułowane w punktach 5 i 6 pozwu znajdowały 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 naruszone może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Identyczne uprawnienia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje osobie, która uzyskała prawo ochronne na znak towarowy.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Występując na drogę sądową powódka odwołała się do informacji udzielonej w toku postępowania karnego przez właściciela portalu internetowego QXL Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, której prawdziwości pozwany nie zakwestionował. Wynika z niej, że użytkownik JyraS 658799, której to nazwy używa J, przeprowadził 20 transakcji, uzyskując zarządzenia pod nazwą DM500s łączną cenę 49.522 zł. Bezsporne jest, że pod tą nazwą oferowane były satelitarne odbiorniki cyfrowe (Dreambox, jak Dreambox), które nie zostały wyprodukowane przez powódkę. Ze względu na ich wygląd oraz użycie oznaczeń **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**, naruszały one prawa wyłączne D.

W toku niniejszego postępowania J skutecznie nie zaprzeczył faktu uzyskania korzyści, ani ich wysokości. Nie zaoferował dowodów, które mogłyby służyć podważeniu zasadności żądań pozwu. **Uznając roszczenie z pkt 6 pozwu za uzasadnione Sąd nakazał pozwanemu wydanie powódce bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 49.522 zł. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)**

**Sąd uznał za częściowo uzasadnione żądanie sformułowane w pkt 5 pozwu.**

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 uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W przekonaniu Sądu, zniszczenie towarów stanowiących przedmiot naruszenia uzasadnione jest wyłącznie wówczas, gdy nie jest możliwe usunięcie skutków naruszenia. Uprawniony może go skutecznie dochodzić w przypadku, gdy produkt pozwanego jest podobny do jego wzoru przemysłowego lub wspólnotowego (na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia), a wyglądu tego inaczej nie można zmienić. Podobieństwo takie występuje w przypadku odbiorników, oferowanych do sprzedaży i reklamowanych przez pozwanego i wzorów wspólnotowych nr 000521489-0003 i 000631783-0002, tym większe, gdy opatrzone są one oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**.

Powódka nie może natomiast skutecznie żądać zniszczenia satelitarnych odbiorników cyfrowych, które nie naruszając jej praw do wzorów wspólnotowych byłyby opatrzone oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**, możliwymi do usunięcia. W tej części Sąd oddalił powództwo jako nieuzasadnione.

**O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem powódka uległa za ledwie co do nieznacznej części swego żądania.**

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 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Zgodnie z § 5, wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Nie obejmuje ono roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartości roszczenia pieniężnego 49.522 zł stawki minimalne wynoszą 2.400 zł. (§ 6 pkt 6)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki, wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840+2.400+17 zł - opłata skarbową od pełnomocnictwa)