



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant adwokacki Natalia Chojecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **K** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **S** w Ogorzelinach

przeciwko **R** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą **R** w Chojnicach

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych

oraz

z powództwa wzajemnego **R**

przeciwko **K**

- o unieważnienie

**I. z powództwa głównego :**

1. oddała powództwo;

2. zasądza od powoda K na rzecz pozwanego R kwotę 2.834 (dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) złote, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

**II. z powództwa wzajemnego :**

1. umarza postępowanie w przedmiocie unieważnienia wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz K pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001;
2. zwraca pozwanemu R – z kasy Sądu kwotę 500 (pięćset) złotych uiszczoną w dniu 9 sierpnia 2010 r., a zaksięgowaną pod poz. WP 0700153/0051/2010.

## Uzasadnienie

31 I 2010 r. K prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *S* w Ogorzelinach wniósł o udzielenie ochrony jego prawom do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, przez :

1. zakazanie R prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *R* w Chojnicach wytwarzania (produkcji), oferowania i wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposób (odpłatnie albo nieodpłatnie), używania lub składowania łodzi wiosłowych REMUS 420 (także pod nazwami handlowymi Spinner 420, Marista 420R, Pionier 420), REMUS 390 (także pod nazwami handlowymi Spinner 390, Galileo 390, Sun 400 Classic) i REMUS 470 (także pod nazwami handlowymi Spinner 470, Wega 470),
2. nakazanie zajęcia i wycofania z obrotu podrobionych przez pozwanego łodzi,
3. nakazanie zajęcia i zniszczenia podrobionych łodzi oraz materiałów, narzędzi oraz form (kopyt) służących do ich produkcji . (k.1-122)

11 X 2010 r. Sąd postanowił o oddaleniu wniosków powoda o udzielenie zabezpieczenia oraz o zabezpieczenie dowodów. (k.453, uzasadnienie k.478-485)

Żądając oddalenia powództwa R wniósł pozew wzajemny o unieważnienie wzorów wspólnotowych nr nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, zarzucając im brak nowości i indywidualnego charakteru. Na zasadzie art. 86 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w *sprawie wzorów wspólnotowych* Sąd zobowiązał powoda wzajemnego do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie tych wzorów do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. (k.452) W efekcie przeprowadzonego postępowania, decyzjami wydanymi w dniu 4 VIII 2011 r., Wydział Unieważnień OHIM oddalił wnioski. (k.520-543)

Zgodnie z art. 85 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w postępowaniu dotyczącym naruszenia lub groźby naruszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy uznają ten wzór za ważny. Domniemanie to może być bowiem skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Wobec rozstrzygnięcia przez Urząd kwestii ważności wzorów wspólnotowych nr nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, wydanie orzeczenia w sprawie z powództwa wzajemnego stało się bezprzedmiotowe, **Sąd postanowił przeto o umorzeniu postępowania i zwrócił R uiszczoną opłatę w kwocie 500 zł.** (art. 355 § 1 k.p.c. oraz art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)

Po podjęciu postępowania, **K sprecyzował powództwo, żądając :**

1. zobowiązania R do zaprzestania oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania w celu oferowania wyrobów wytworzonych według wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001,
2. nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego, wyrobów wytworzonych według wzorów wspólnotowych nr nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001,
3. nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, form (kopyt) służących bezpośrednio do produkcji wyrobów wytwarzanych według wzorów wspólnotowych o numerach 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001,
4. zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. (k.623)

R wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu. Podniósł, że sporne łodzie zostały przez niego zaprojektowane i są produkowane od 2007 r., a zatem jeszcze przed datą zgłoszenia przez powoda wzorów wspólnotowych. Przysługuje mu więc prawo uprzedniego używania zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, wynikające z art. 22 rozporządzenia. Modele łodzi REMUS nie są kopiami ani nie naśladują wzorów, lecz mają swój własny indywidualny charakter. Wskazał na elementy produktu znane wcześniej, które nie powinny być uwzględniane przy ocenie tożsamości lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie łodzie stron wywierają na zorientowanym użytkowniku. W jego ocenie, funkcjonalność produktu znacznie ogranicza zakres swobody twórczej projektanta tego rodzaju wzorów. (k.232-274)

Orzekając o naruszeniu praw z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, związany domniemaniem ich ważności, Sąd pominął kwestie dotyczące braku nowości i indywidualnego charakteru. Ograniczył się do badania podobieństwa wzorów zarejestrowanych na rzecz powoda i wzorów zawartych w produktach pozwanego, zakresu swobody twórczej przy ich projektowaniu, a także wcześniejszego używania wzorów przez R (zarzut zgłoszony w odpowiedzi na pozew – k.240).

**Sąd ustalił, że :**

K prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *S* w Ogorzelinach (tak zaświadczenie k.23) służą prawa z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wzorów wspólnotowych nr nr:

- 1580143-0001 zarejestrowanego 13 VII 2009 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 6 VIII 2009 r., przedstawiającego łódź plastikową :



- 1580143-0003 zarejestrowanego w dniu 13 VII 2009 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 6 VIII 2006 r., przedstawiającego łódź plastikową :





0001.6

- 1595778-0001 zarejestrowanego w OHIM 29 VII 2009 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 20 VIII 2006 r., przedstawiającego łódź plastikową :



0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.24-35, 287-298)

K używa swych wzorów, wytwarzając i wprowadzając do obrotu, oferując i reklamując łódzie wiosłowe ALFA, LAMBDA i DELTA. Tego typu łódzie produkował od wielu lat, także przed zgłoszeniem wzorów, dokonując w nich zmian. (bezsporne – tak też dokumentacja techniczna i fotografie k.36-76, zeznania powoda k.624-625)

R prowadzi, pod firmą R w Chojnicach, działalność gospodarczą, m.in. w zakresie produkcji łodzi wycieczkowych i sportowych (tak zaświadczenie k.22), między innymi REMUS 420, 470 i 390 (poprzednio 360). (przyznanie k.623) Przed datami zgłoszenia przez powoda wzorów wspólnotowych - 13 i 29 VII 2009 r., pozwany wytwarzał i sprzedawał łódzie motorowo-wiosłowe REMUS 420, 470 i 390, nie będące kopiami wzorów powoda, od których różnią się w wielu elementach ich wyglądu. (dowód : wydruki ze stron internetowych dot. łodzi wiosłowych REMUS 420, 470 i 390 k.88-109, dokumentacje techniczne jego łodzi – REMUS 420 z 23.11.2008 r., REMUS 390 z 10.12.2008 r. i REMUS 470 z 26.11.2008 r. k.257, protokół kontroli prowadzonej przez Urząd Morski w Słupsku z 26 II 2009 r. k.259-261, faktury sprzedaży k.262-266. zeznania pozwanego k.625-627, fotografie łodzi w świadectwach rejestracji OHIM k.287-298 i fotografie produktów pozwanego k.244-250,)

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął twierdzenia i dowody dotyczące stworzenia spornych wzorów i ich autorstwa, w szczególności dowód z dokumentacji technicznej łodzi powoda (pkt 8. pozwu), nie miały one bowiem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd nie badał także kwestii dotyczących wzorów niezarejestrowanych, czas ich ewentualnej ochrony upłynął bowiem przed datą orzekania o zasadności żądania stosowania sankcji zakazowych oraz o zniszczeniu form, mającym na celu zapobieżenie naruszeniom w przyszłości.

Złożone przezeń, opinie prywatne Sąd potraktował, jako uzasadnienie stanowiska K, odmawiając prowadzenia z nich dowodu. Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków S, K i P, ponieważ dotyczyły one okoliczności bezspornych (d.), nieistotnych dla stwierdzenia naruszenia praw z rejestracji wzorów wspólnotowych (a., b.) lub kwestii podlegających ocenie normatywnej (c.). Z tej ostatniej przyczyny, oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu własności przemysłowej (pkt 23. pozwu).

Przestrzegając reguł prekluzji dowodowej Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez strony z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479<sup>12</sup> § 1 i art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. (zawarte w piśmie procesowym powoda z 30 VI 2010 r. k.284-353, replice wobec odpowiedzi na pozew k.383-434, piśmie procesowym powoda z 15 XII 2011 r. k.514-543, a dotyczące zarzutu naruszenia jego praw wyłącznych, zawarte w piśmie procesowym pozwanego z 14 II 2012 r. k.593-596, odnoszące się do wcześniejszego używania wzoru)

Występując z pozwem w sprawie o naruszenie, zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., uprawniony zobowiązany był dowodnie wykazać, że przysługuje mu prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego, jaka jest jego treść i zakres ochrony. Przedstawiając wytwór (produkt pozwanego) naruszający jego prawa, powinien był przekonać sąd, że na zorientowanym użytkowniku wzory stron nie wywierają odmiennego ogólnego wrażenia, przy uwzględnieniu stopnia swobody twórczej. Ze względu na przedmiot sporu i sposób oceny naruszenia konieczne było przy tym dołożenie szczególnej staranności przy doborze i prezentacji dowodów, mających potwierdzać zasadność dochodzonych roszczeń.

W ocenie Sądu, w niniejszym postępowaniu K nie sprostął temu obowiązkowi. Nie zaoferował (w terminie określonym w art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c.) dowodów umożliwiających Sądowi stwierdzenie, że łodzie pozwanego są na tyle podobne do zarejestrowanych na jego rzecz wzorów, że wchodzą w zakres wyłączności wynikającej z udzielonego prawa. Dla dokonania rzetelnej oceny podobieństwa lub odmienności wzorów konieczne było przedstawienie dowodów rzeczowych, które mogłyby być poddane oględzinom, lub materiału fotograficznego, umożliwiającego przeciwstawienie (rzutów) wzorów i produktów pozwanego z tego samego

punktu widzenia. Ocena dokonana na podstawie złożonych do akt fotografii jest z pewnością dotknięta błędem. Brak dowodu naruszenia jego praw obciąża powoda.

Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

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

Przeciwstawiając sobie wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powoda i wzory zawarte w produktach pozwanego Sąd ograniczył się do świadectw OHIM i złożonych przez pozwanego fotografii łodzi REMUS. Porównanie wzorów przy użyciu fotografii łodzi ALFA, DELTA, LAMBDA było wykluczone ze względu na wątpliwość co do ich tożsamości ze spornymi wzorami. W toku postępowania w sprawie o unieważnienie uprawniony wskazywał na to, że jego łodzie były wielokrotnie modyfikowane, nie ma zatem pewności, czy te przedstawione na fotografiach są tożsame z postaciami zgłoszonymi do rejestracji (k.251-253). Przyznał to także w tym postępowaniu.

Sąd pominął fotografie złożone przy pozwie, całkowicie nieczytelne i nie-pozwalające na dokonanie całościowej oceny ogólnego wrażenia, jakie mogą one wywoływać na zorientowanym użytkowniku. (k.83-87) Jako dowody spóźnione, w rozumieniu art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., Sąd pominął fotografie załączone do pisma procesowego z 30 VI 2010 r. (k.299-353) Złożone na tym etapie postępowania, bez żadnego usprawiedliwienia opóźnienia, należy uznać za sprekludowane. Zarzut pozwanego (k.358-359) był w tym przypadku w pełni uzasadniony. Ich dodatkowa nieprzydatność wynika stąd, że powód przeciwstawia na nich produkty stron. Za spóźnione Sąd



uznał także dowody złożone w odpowiedzi na pozew wzajemny, z których miałyby wynikać potwierdzenie faktu naruszenia praw wyłącznych. (k.383-435)

Także wydruki ze stron internetowych (k.88-109) miały ograniczoną przydatność dla ustalenia podobieństwa przeciwstawianych sobie wzorów, niewielkie i bardzo niewyraźne, mogły one służyć zaledwie do stwierdzenia bezspornego faktu produkcji łodzi REMUS. W żadnym razie nie pozwoliły one na ustalenie, że łodzie pozwanej są kopiami wzorów powoda. Potwierdzają natomiast tezę pozwanego, że wytwarzał on kwestionowane łodzie przed datami zgłoszenia wzorów wspólnotowych przez K. (wydruki dot. modeli 420, 390 i 470 pochodzą z czerwca 2008 r. k.100-102, z czerwca 2009 r. k.88 –92, z 7 lipca 2009 r. k.103, 19 lipca 2009 r. k.104-108)

Wytwarzanie łodzi przed datami zgłoszeń do rejestracji potwierdzają także złożone przez pozwanego dokumentacje techniczne jego łodzi – REMUS 420 opracowana 23.11.2008 r., REMUS 390 opracowana 10.12.2008 r. i REMUS 470 opracowana 26.11.2008 r. k.257, protokół kontroli prowadzonej przez Urząd Morski w Słupsku z 26 II 2009 r., w którym, jako kontrolowane wyroby wymieniono łodzie REMUS 390, 420 i 470 k.259-261, faktury sprzedaży z 10.04.2008 r. k.262, 10.04.2009 r. k.263, 21.04.2008 r. k.264, 11.04.2009 r. k.265, 28.04.2009 r. k.266, a także – korespondujące z nimi) zeznania świadków D k.455-456 i K k.456-457 oraz zeznania pozwanego k.625-627 .

#### **Sąd zważył co następuje :**

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast 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.

Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, 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)*

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).

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. **Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2).** Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy 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.

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*) 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. 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 twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. 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. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

Stosownie do wyroku Sądu Unii Europejskiej wydanego 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs.PepsiCo*, w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego oraz naruszcyciela. 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. (por także późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

Ocena podobieństwa wzorów (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczących znaków

towarowych. 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 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. (por. J.Kępiński *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57)

Stanowiące przedmiot sporu, zarejestrowane wzory wspólnotowe zostały zgłoszone dla łodzi, jakkolwiek ten wskazany wyłącznie w celach administracyjnych produkt nie ogranicza ochrony wzoru wspólnotowego jako takiego. (art. 36 ust. 6 rozporządzenia) Wytwór, dla którego wzory zostały zgłoszone i sposób przedstawienia – nie dość dokładne fotografie – w dużym stopniu utrudnia dokonanie porównania, na którego podstawie Sąd rozstrzyga o naruszeniu prawa wyłącznego.

Ze względu na rozbieżne twierdzenia powoda, w tym postępowaniu i w postępowaniu przed OHIM, Sąd nie mógł dokonywać porównania ogólnego wrażenia w oparciu o wygląd produktów stron, nie ma bowiem pewności, że łodzie ALFA, DELTA i LAMBDA, przedstawione na fotografiach złożonych do akt sprawy, są tożsame z postaciami łodzi zarejestrowanymi jako wzory wspólnotowe. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu są zatem twierdzenia zawarte w opiniach prywatnych, odnoszące się do konkretnych produktów. Ocena taka właściwa byłaby raczej dla badania kopiowania produktów sankcjonowanego, jako czyn nieuczciwej konkurencji, powód nie powoływał się na pierwszeństwo na rynku i nie wnosił o ochronę jego interesów gospodarczych, jednoznacznie powołując się na przynależne mu prawa wyłączne.

#### **W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z naśladownictwem.**

Wspólne elementy kadłuba łodzi mają znaczenie funkcjonalne (kształt, wielkość, proporcje), są regulowane normami (k.420-423) i są od dawna znane, co przyznał sam powód, zeznając w charakterze strony (k.625) Tam gdzie możliwa jest swoboda twórcza (zabudowa pokładu) pojawiają się różnice. Odmienność elementów wykluczających uznanie identyczności łodzi (kopiowania wzorów) jest wyraźnie widoczna na niekwestionowanych przez pozwanego fotografiach załączonych do odpowiedzi na pozew (k.244-250).

Na podstawie fotografii zawartych w świadectwach rejestracji i fotografii łodzi pozwanego można stwierdzić w sposób niewątpliwy, że wzory – zarejestrowane i zastosowane w łodziach REMUS 420, 470 i 390 nie są identyczne. Wielość, zakres i charakter różnic wyklucza uznanie, że wzory różnią się od siebie zaledwie nieznacznymi szczegółami. Na występujące pomiędzy nim różnice, nie dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych, ale właśnie wystroju (wyglądu, postaci) łodzi wskazują obydwie strony w swych zeznaniach (k.624-627), jakkolwiek odmiennie oceniają one ich znaczenie.

Oceniając zasadność zarzutu naruszenia praw K z rejestracji wzorów wspólnotowych pod kątem naśladownictwa, Sąd oparł się także na fotografiach zawartych w świadectwach rejestracji i fotografiach wytworów pozwanego. Sąd uznał, że zorientowanym użytkownikiem jest w tym przypadku osoba zwykle korzystająca z łodzi wiosłowych lub wiosłowo-motorowych, której znane jest wcześniejsze wzornictwo oraz ograniczenia wynikające z funkcjonalności produktu. Ocena podobieństwa wzorów, w rozumieniu nieodmiennego ogólnego wrażenia, lub jego braku, dokonywana jest w sposób bezpośredni. Zorientowany użytkownik, nie uwzględnia w niej elementów znanych mu, ani tych wynikających z funkcji produktu. Bez znaczenia będzie dla niego fakt, że łodzie mają bardzo podobny kształt kadłuba i proporcje, umieszczenie w pokładzie ławek przeznaczonych dla sternika i pasażerów (prostopadle do płaszczyzny symetrii kadłuba – w liczbie, zależnej od tego dla ilu osób przeznaczona jest łódź, schowki, zwyczajowo stosowane w tego typu łodziach). Zwracać będzie natomiast uwagę na elementy, w których projektant może wykazać się swobodą twórczą : układ pokładu, połączenie ławek, rozmieszczenie schowków, odbojniki. W tym zakresie właśnie wzory zarejestrowane na rzecz powoda i wzory zawarte w produktach pozwanego wyraźnie się różnią :

- **wzór łodzi REMUS 420, a wzór wspólnotowy nr 1580143-0001:** odmienna kolorystyka kadłuba i pokładu, zabudowa powierzchni bocznych na całej długości łodzi od rufy do dzioba (we wzorze fragment pomiędzy dziobem a pierwszą ławką nie jest zabudowany, odmiennie są także kształty zabudowy pawęży,
- **wzór łodzi REMUS 470, a wzór wspólnotowy nr 1595778-0001:** zabudowa pokładu, w którym znajduje się ławka oraz - w części dziobowej - schowek kotwiczny, których brak we wzorze, w łodzi powoda większe są schowki na dziobie i pawęży, różne jest także usytuowanie knag na dziobie obu łodzi, powierzchnia dna pokładu, usytuowanie studzienki, a także ochronne płytki w okolicy pawęży, kadłub łodzi we wzorze wspólnotowym otacza jasna lina imitująca skręcony sznur, którego nie ma w łodzi pozwanego,
- **wzór łodzi REMUS 390, a wzór wspólnotowy nr 1580143-0003:** odmienna zabudowa pokładu w części dziobowej, zagospodarowanej na schowki, krótsza ławka z większymi wypukłościami po obu bokach (w których umieszczono schowki), oparcia na stopy, w

łodzi pozwanego, których nie ma w łodzi przedstawionej we wzorze powoda, różną się także ochronne płytki w okolicy pawęży, studzienki w dnach obu łodzi, kadłub łodzi we wzorze otacza jasna lina imitująca skręcony sznur, którego nie ma w łodzi pozwanego, w których brak także relingów.

Różnice pomiędzy zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi powoda, a wzorami zawartymi w produktach pozwanego są na tyle istotne, że wpływają na ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika, który bez wątpienia uzna je za odmienne. Przeciwniej tezy powód w tym postępowaniu nie udowodnił, K nie może zatem zasadnie twierdzić o naruszeniu przez R jego praw z rejestracji oraz skutecznie żądać zastosowania względem pozwanego sankcji zakazowych i nakazania mu usunięcia skutków naruszenia. (*a contrario* art. 10 w zw. z art. 89 cyt. rozporządzenia)

**W przekonaniu Sądu, uwzględnieniu powództwa sprzeciwia się także udowodnione przez R, uprzednie używanie kwestionowanych wzorów łodzi.** Przepis art. 22 cyt. rozporządzenia stanowi, że osoba trzecia, która może udowodnić, że przed datą zgłoszenia lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa, na obszarze Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) używała w dobrej wierze lub uczyniła poważne i skuteczne przygotowania do używania wzoru wchodzącego w zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, nie będący jednak jego kopią, ma prawo uprzedniego używania (ust. 1), które uprawnia osobę trzecią do wykorzystania wzoru w celach, dla których z niego korzystała lub dla których poczyniła ona poważne i skuteczne przygotowania, przed datą zgłoszenia lub przed datą pierwszeństwa. (ust. 2)

Należy wyjaśnić, że w urzędowej wersji tłumaczenia rozporządzenia stwierdza się w ust. 1 art. 22 : *Osoba trzecia, która może udowodnić, że przed datą dokonania zgłoszenia lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa na obszarze Wspólnoty używała w dobrej wierze lub uczyniła poważne i skuteczne przygotowania do używania wzoru obejmującego zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, który nie stanowi jego naśladownictwa, ma prawo uprzedniego używania.* Pojęcie naśladownictwa należy w tym przypadku rozumieć jako **kopiowanie wzoru** (fr. *une copie d'un dessin ou modèle communautaire enregistré*, ang. *not been copied from a registred Community design*). Tego samego pojęcia naśladownictwa nie dość precyzyjnie użyto w polskim tłumaczeniu art. 19 ust. 2 rozporządzenia. [por komentarz Anny Tischner do tych przepisów w Systemie Informacji Prawnej LEX (Lex Omega)].

Dla wyłączenia dopuszczalności powoływania się przez pozwanego na prawo uprzedniego użytkownika konieczne byłoby udowodnienie – przez powoda (art. 6 k.c.), że jego wzory zostały przez R skopiowane, czego w niniejszej sprawie K nie uczynił.

Zaoferowane przez pozwanego dowody przekonują za uznaniem, że R wytwarzał, wprowadzał do obrotu i oferował sporne łodzie przed datami zgłoszenia wzorów wspólnotowych nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001 (pierwszeństwa nie zastrzeżono). Wynika to z wydruków ze stron internetowych, faktur sprzedaży oraz dokumentacji technicznej. Pozwany może zatem nadal produkować łodzie REMUS 390, 420 i 470 w zakresie w jakim czynił to w lipcu 2009 r. K nie zarzuca zaś, że pozwany używa wzorów w szerszym niż wówczas zakresie. Także z tej przyczyny powództwo podlegało oddaleniu. (art. 22 rozporządzenia)

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.**

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.) W niniejszej sprawie – w kwocie 1.136,68 zł.

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*. Zasadzając 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 pełnomocnika pozwanego wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. (2 x 840 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

W pozostałym zakresie Sąd uznał za bezzasadny wniosek pozwanego o zasądzenie na jego rzecz od powoda zwrotu kosztów procesu. (k.621) Wobec odesłania – w trybie art. 86 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. *w sprawie wzorów wspólnotowych* - Sąd nie może w niniejszej sprawie rozstrzygać w szczególności o kosztach postępowania o unieważnienie toczącego się przed OHIM, które ma charakter samodzielny i nie ma związku z powództwem o zakazanie naruszeń wzorów wspólnotowych.