



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 Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

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

sprawy z powództwa **K i B** wspólników spółki cywilnej **Q** w Warszawie

przeciwko **K i K** wspólnikom spółki cywilnej **M** w Bydgoszczy

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzoru wspólnotowego i czynów nieuczciwej konkurencji oraz o ustalenie i zapłatę

1. zakazuje pozwanym **K i K** wspólnikom spółki cywilnej **M** w Bydgoszczy naruszania praw **K i B** do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest : oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania – w tym za pośrednictwem Internetu – oraz składowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzęt elektroniczny, oznaczonych nazwą handlową **N5**, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami : torba jednokomorowa z paskiem na ramię, zamykana klapką z dwoma suwakami i dodatkowym rzepem, z tyłu torby pojemna kieszeń zewnętrzna z wizytownikiem, dwie kieszonki boczne zamykane klapkami, na froncie pod klapką otwarta kieszeń i

widoczne okienko z folii, komora główna z dedykowanym specjalnym podziałem pod trzy przenośne urządzenia elektroniczne;

2. zasądza od K i K – solidarnie - na rzecz K i B – solidarnie – kwotę 73.800 (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) złotych, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
3. nakazuje pozwanym – solidarnie, aby podali do publicznej wiadomości informację o wyroku, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.marwal.pl, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenie o treści : „Wyrokiem z 28 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał K i K wspólnikom spółki cywilnej M w Bydgoszczy naruszania praw K i B do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest : oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania – w tym za pośrednictwem Internetu – oraz składowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzęt elektroniczny, oznaczonych nazwą handlową N5. Sąd nakazał również K i K, aby zwrócili K i B bezpodstawnie uzyskane korzyści.” i utrzymywali to ogłoszenie przez okres miesiąca;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powodów do kwoty 600 (sześćset) złotych;
6. nakazuje pobranie od K i B – solidarnie - na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.626 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej;
7. nakazuje pobranie od K i K – solidarnie - na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.276 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych, tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej.

Uzasadnienie :

1 kwietnia 2011 r. K i B wspólnicy spółki cywilnej Q w Warszawie wniesli o :

1. zobowiązanie K i K wspólników spółki cywilnej M w Bydgoszczy, aby zapłacili – solidarnie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku, kwotę 167.628 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001;
2. ustalenie wysokości korzyści uzyskanych przez pozwanych w okresie od dnia 16 VI 2009 r. do dnia 31 III 2011 r., ze sprzedaży, m.in. *PKP Intercity S.A.* w Warszawie, produktów wykonanych według skopiowanego przez nich wzoru wspólnotowego nr 1549916-0001, w szczególności toreb N5;
3. zobowiązanie pozwanych, aby zwrócili im korzyści bezpodstawnie uzyskane w okresie od 16 VI 2009 r. do 31 III 2011 r., ze skopiowania wzoru wspólnotowego nr 1549916-0001 w szczególności ze sprzedaży toreb N5 o określonych cechach, m.in. *PKP Intercity S.A.*;
4. zakazanie pozwanym – solidarnie - naruszania prawa powodów do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 1549916-0001, to jest : oferowania, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu, reklamowania – w tym za pośrednictwem Internetu – oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej toreb konduktorskich na sprzęt elektroniczny, naśladujących torby powodów, charakteryzujących się łącznie określonymi cechami istotnymi : torba jednokomorowa zamykana klapką z dwoma suwakami i dodatkowym rzepem, wymiary wewnętrzne 290/90/310, waga 1 kg, tkanina zewnętrzna poliestrowa z pokryciem wodoodpornym, z tyłu torby pojemna kieszeń zewnętrzna z wizytownikiem, dwie kieszonki boczne zamykane klapkami z rzepem, na froncie pod klapką otwarta kieszeń i widoczne okienko z folii wykończone skórą, komora główna z dedykowanym specjalnym podziałem pod przenoszone urządzenia elektroniczne (drukarka, terminal mobilny Casio IT-3000, pin pad – zestaw dostarczony przez firmę ZIBI S.A. przeznaczony dla obsługi *PKP Intercity S.A.*) wykonana z tworzywa PEHD, skóry naturalnej i tkaniny poliestrowej, pasek na ramię wykonany z wytrzymałej taśmy o wysokiej odporności na ścieranie i promieniowanie UV z sztywnym piankowym

naramiennikiem, metalowe odporne na korozję okucia, PE-QSA wielowarstwowy system ochrony przenoszonego sprzętu wykorzystujący specjalistyczne tworzywa i pianki o dobranych gęstościach, wysokiej jakości suwak renomowanej japońskiej firmy YKK®, na spodzie torby stopki ochronne wykonane z tworzywa sztucznego;

5. nakazanie pozwanym – solidarnie – wycofania z obrotu, znajdujących się w ich posiadaniu wyrobów naśladujących wzór wspólnotowy nr 1549916-0001;
6. nakazanie pozwanym – solidarnie – zniszczenia, na ich koszt, należących do nich toreb, odpowiadających opisowi wzoru wspólnotowego nr 1549916-0001, znajdujących się w ich siedzibie i we wszystkich innych miejscach na terytorium Unii Europejskiej, w szczególności toreb sprzedanych *PKP Intercity S.A.* w Warszawie, naruszających wzór wspólnotowy nr 1549916-0001 (wycofanie z rynku);
7. nakazanie pozwanym – solidarnie – zniszczenia form produkcyjnych używanych do wytwarzania elementów torby, naśladujących wzór wspólnotowy nr 1549916-0001;
8. nakazanie pozwanym – solidarnie – zniszczenia, na ich koszt, wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów zawierających zdjęcia i wizerunki toreb, naśladujących wzór wspólnotowy nr 1549916-0001;
9. nakazanie pozwanym – solidarnie – opublikowania na ich koszt sentencji prawomocnego wyroku w ogólnopolskich wydaniach dzienników *Gazeta Wyborcza* i *Rzeczpospolita*, w dwóch pierwszych piątkowych wydaniach każdej z gazet;
10. nakazanie pozwanym – solidarnie – podania w Internecie zapadłego w sprawie wyroku poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.marwal.pl przedstawionego w sposób widoczny, bezpośrednio po otwarciu strony, ogłoszenia zawierającego informację o treści wyroku – w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia,
11. zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania.

W motywach powołali się na służące im prawo wyłączne do wzoru wspólnotowego nr 1549916-0001, przedstawiającego torbę konduktorską nr 5203, w której miały być umieszczone specjalistyczne urządzenia elektroniczne dostarczone przez ZIBI S.A. Wzór został stworzony w związku z zamówieniem *PKP Intercity S.A.*, która zaakceptowała przedstawiony jej egzemplarz, ostatecznie jednak nie zleciła powodom produkcji toreb. Zostały one zamówione u pozwanych i wykonane przez nich wg wzoru powodów (torba N5).

Zarzucili pozwanym naruszenie prawa z rejestracji, żądając zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści i zapłaty odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia, którego nie zrealizowali w efekcie skopiowania ich wzoru i zaoferowania niższej ceny przez pozwanych. *PKP Intercity S.A.* zrezygnowała z nabycia od powodów 600 toreb po ustalonej cenie jednostkowej 229 zł + 22% VAT., to jest łącznie 167.628 zł.

Jako podstawę prawną swych roszczeń, powodowie wskazali przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* i ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak sformułowanie roszczeń oraz motywy pozwu odnosiły się wyłącznie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego. Sąd nie dokonywał zatem ustaleń dotyczących dopuszczenia się przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji, ewentualne potwierdzenie zarzutów nie mogło mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż spowodowałoby to niedopuszczalne (art. 321 k.p.c.) wykroczenie ponad zakres żądań (nawiązujących jednoznacznie do prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego).

Na poparcie swych twierdzeń zaoferowali dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii, opinii biegłego, dowodów rzeczowych, zeznań świadków i przesłuchania stron. (k.2-83)

K i K wspólnicy spółki cywilnej *M* w Bydgoszczy zażądali oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Wyjaśnili, że od 1982 r. prowadzą działalność gospodarczą, produkując różnego rodzaju torby. Od 1995 r. współpracują z *PKP*, realizując zamówienia tej spółki na różnego rodzaju torby na urządzenia elektroniczne, kasy mobilne i kasowniki elektroniczne. W październiku 2008 r. posiadali już torbę przeznaczoną dla potrzeb urządzeń elektronicznych, jej model sprzedali m.in. *S*. W styczniu 2009 r. otrzymali od *PKP Intercity* zamówienie na wykonanie 600 toreb ochronnych do terminala mobilnego typu Casio IT-3100. Od 3 do 16 czerwca 2009 r. prowadzili rozmowy co do ostatecznego kształtu, wyglądu i ceny torby zakończone zawarciem 6 lipca 2009 r. umowy o dostarczenie 400 sztuk toreb do terminali mobilnych w cenie 123 zł netto za sztukę. Ostatecznie dostarczyli *PKP intercity* 600 toreb w cenie brutto 156,06 zł. Pozwani nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw powodów ponieważ nie wiedzieli o rejestracji wzoru wspólnotowego i działali zgodnie ze wskazówkami i pod dyktando zlecniodawcy. Wezwani przez powodów do zaprzestania naruszeń wstrzymali produkcję toreb N5. (k.100-126)

Odnosząc się do twierdzeń pozwanych, powodowie podtrzymali roszczenia (pismo procesowe z 19 V 2011 r. (k.133-143) Na rozprawie 23 X 2011 r. wyjaśnili, że interes prawny w żądaniu ustalenia z pkt 2. pozwu upatrują w chęci sprawdzenia, jaką korzyść odnieśli pozwani ze skopiowania wzorów. Wnieśli o zakazanie każdemu z pozwanych używania spornego wzoru i usunięcia skutków dokonanego naruszenia i o zasądzenie odsetek od kwoty 167.628 za czas od dnia 12 III 2011 r. Oświadczyli, że nie kwestionują faktur załączonych przez pozwanych do odpowiedzi na pozew. Cofnęli pozew w zakresie pkt 6., zrzekając się roszczenia. (k.145-146) Roszczenie z pkt 3. pozwu określone zostało na kwotę 90.036 zł, jednak pozew w tym zakresie został zwrócony wobec nieuiszczenia stosunkowej opłaty sądowej. (k.145) W piśmie procesowym z 26 V 2011 r. powodowie ponownie doprecyzowali żądanie z pkt 4. pozwu, wskazując istotne cechy kwestionowanego produktu. (k.160-161)

Postanowieniem wydanym 23 V 2011 r. Sąd oddalił wniosek K i Ba o udzielenie zabezpieczenia ich roszczeń. (k.144)

Sąd ustalił, że :

K i B wspólnicy spółki cywilnej Q w Warszawie prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wyrobów kaletniczych i rymarskich. (bezsporne tak też zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k.34, 35, katalogi k.81) Powodowie są uprawnieni do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego 16 VI 2009 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, o czym ogłoszono 18 VII 2009 r., przedstawiającego torbę :





(bezsporne – tak też świadectwo rejestracji OHIM k.200-212)

Powodowie wykorzystali ten wzór do wytworzenia torby konduktorskiej nr 5203, której sprzedaż zaoferowali *PKP Intercity S.A.* w Warszawie. W maju 2009 r., za pośrednictwem współpracującej z nimi *ZIBI S.A.*, realizującej zamówienie na urządzenia elektroniczne, przekazali do oceny nabywcy prototyp torby nr 5201 wraz z ofertą. Zaproponowali wykonanie 475 toreb w cenie jednostkowej 250 zł netto. Wzór został zaakceptowany przez nabywcę, o czym zawiadomiono powodów 29 maja 2009 r. 1 czerwca złożyli oni ofertę wykonania i sprzedaży 400 toreb nr 5203 (zmieniony model 5201) w cenie jednostkowej 219 zł netto. (dowód : torba załączona do akt, opis techniczny k.76, listy elektroniczne k.67-70, zeznania świadków Jacka Kurowskiego k.255, Macieja Szaro k.256-257, zeznania powoda B k.259-260) Torby te przeznaczone były dla konduktorów, a ich zakup związany był z realizacją zamówienia *PKP Intercity S.A.* wynikającego z umowy zawartej z *PKP Informatyka sp. z o.o.* o dostawę 400 sztuk terminali mobilnych umożliwiających sprzedaż w trybie fiskalnym biletów kolejowych na pokładzie pociągu. (dowód : umowa z 3 XII 2008 r. k.174-185) Zamówienie realizowała *ZIBI S.A.* w Warszawie. (bezsporne – tak też zeznania świadka Macieja Szaro k.256-257)

17 czerwca 2009 r. powodowie powiadomili spółkę *ZIBI S.A.* o zgłoszeniu do rejestracji wzoru wspólnotowego, wg którego została wykonana torba nr 5203. Maciej Szaro przekazał tę informację nabywcy. (dowód : listy elektroniczne i pisma k.71-74, zeznania świadków Jacka Kurowskiego k.255, Macieja Szaro k.256-257)

K i K wspólnicy spółki cywilnej *M* w Bydgoszczy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży toreb. (bezsporne - tak też zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej k.108, 109, katalogi k.77-79, wydruk ze strony internetowej k.120) W styczniu 2009 r. pozwani otrzymali zapytanie ofertowe od spółki *PKP Intercity* o wykonanie 600 toreb ochronnych dla terminala mobilnego typu Casio IT-3100. (dowód : zapytanie ofertowe k.110) W piśmie datowanym 3 VI 2009 r. *PKP Informatyka* spółka z o.o. w Warszawie określiła warunki zamówienia, którego przedmiotem były torby konduktorskie IT-3100IC, wg uzgodnionego wzoru, dla zestawu IT-3100, pin pad, drukarka fiskalna Vega-Mobil. (dowód : pismo do *PKP Intercity* S.A. k.111 i 187) Informacje dotyczące cech, właściwości i sposobu wykonania torby zawarte zostały w piśmie *PKP Intercity* S.A. z 16 VI 2009 r. (dowód : pismo k.112 i 186)

W czerwcu 2009 r. pozwani prowadzili z *PKP Intercity* S.A. rozmowy co do ostatecznego kształtu, wyglądu i ceny torby zakończone zawarciem 6 lipca 2009 r. umowy, której przedmiotem było dostarczenie 400 toreb do terminali mobilnych w cenie 123 zł netto za sztukę. Ostatecznie dostarczyli zamawiającej 600 toreb w cenie brutto 156,06 zł, objętych następującymi fakturami :

- ✓ 1 VIII 2009 r. faktura VAT nr 538/2009 na kwotę 60.024 (49.200 zł netto) za 400 toreb,
- ✓ 19 IV 2010 r. faktura VAT nr 224/2010 na kwotę 5.252,10 (4.305 zł netto) za 35 toreb,
- ✓ 22 IV 2010 r. faktura VAT nr 237/2010 na kwotę 3.451,38 (2.829 zł netto) za 23 torby,
- ✓ 27 IV 2010 r. faktura VAT nr 247/2010 na kwotę 6.602,64 (5.412 zł netto) za 44 torby,
- ✓ 27 IV 2010 r. faktura VAT nr 248/2010 na kwotę 3.901,56 (3.198 zł netto) za 26 toreb,
- ✓ 28 IV 2010 r. faktura VAT nr 250/2010 na kwotę 4.651,86 (3.813 zł netto) za 31 toreb,
- ✓ 28 IV 2010 r. faktura VAT nr 251/2010 na kwotę 6.152,46 (5.043 zł netto) za 41 toreb.

(dowód : faktury k.113-119, umowa k.122-125)

K skopiował okazaną mu przez *PKP Intercity* S.A. torbę 5203 Quass. (dowód : zeznania K k.260-261) Wykonana przez nich torba różni się od torby powodów zarejestrowanej jako wzór wspólnotowy nr 1549916-0001 zaledwie nieistotnymi szczegółami. (ocena Sądu dokonana na podstawie oględzin wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot rejestracji k.201-212, dowodów rzeczowych załączonych do akt, fotografii produktu powodów k.162-167, pozwanych k.213-224)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., zostały ustalone przez Sąd na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Wynikało z niego – niekwestionowane przez pozwanych – prawo wyłączne powodów i zakres ochrony wynikającej z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 1549916-0001. Torba konduktorska nr 5203 bezspornie wykonana wg tego wzoru (złożona do akt) mogła służyć dokonaniu przez

Sąd oceny podobieństwa wzoru (i produktu, w którym go ucieleśniono) oraz produktu pozwanych (torba N5).

Pozwani początkowo przeczyli naruszeniu prawa powodów, wskazując na brak nowości i indywidualnego charakteru. Zarzut ten, mogący stanowić podstawę unieważnienia wzoru, nie został przez Sąd uwzględniony, ze względu na niewniesienie przez K pozwu wzajemnego. Wobec niepodważenia domniemania z art. 85 rozporządzenia, Sąd zobowiązany jest traktować wzór wspólnotowy nr 1549916-0001 jako ważny. Dla rozstrzygnięcia sporu o jego naruszenie nie miał znaczenia fakt sprzedaży przez pozwanych torby w dniu 21 X 2008 r. (zeznania świadka Sebastiana Siemionowa k.245-248 i faktura k.121)

Fakt naruszenia prawa powodów przez wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu toreb stanowiących kopie torby konduktorskiej nr 5203, w której zawarty jest wzór wspólnotowy nr 1549916-0001, został ostatecznie potwierdzony przez pozwanego K. Zeznał on, że skopiował torbę konduktorską nr 5203. (*Torba M jest skopiowana z tej, którą mi pokazano w biurze PKP Intercity. Odrysowałem ją, bo były takie potrzeby, nie wiedząc, że ten produkt jest zastrzeżony.*) Wyprodukowana przez pozwanych torba N5 różni się od wzoru (i produktu powodów) zaledwie nieistotnymi szczegółami. Przyznania pozwanego nie mogą podważyć zeznania świadków Wojciecha Dreli (k.257-258) i Iwony Panak (k.258-259), którzy zaprzeczają zlecenia skopiowania produktu, przyznając jednak fakt posiadania egzemplarza torby otrzymanej od *PKP Informatyka* spółki z o.o. Sąd nie dał wiary zeznaniom Wojciecha Dreli, że nie doszło do skopiowania torby powodów wobec ogromnego podobieństwa produktów stron i przyznania tego faktu przez pozwanego. Zeznania tych świadków były w niewielkim zakresie przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Potwierdzili oni, bezsporne między stronami, okoliczności wynikające z dokumentów, a dotyczące zamówienia terminali, negocjacji i zawarcia umowy. Stwierdzili także, iż oferta *PKP Informatyka* była dla *PKP Intercity* nie do przyjęcia ze względu na zbyt wysoką cenę. Przekonuje o tym także zachowanie zamawiającej, podważając tezę pozwanych, że ich oferta cenowa zostałaby przyjęta przez *PKP Intercity* gdyby nie doszło do naruszenia. Akceptacja torby nie była równoznaczna z przyjęciem oferty. Ponadto B ostatecznie przyznał, że powodowie gotowi byli negocjować obniżenie ceny, a ich oferta nie została przez zamawiającą zaakceptowana. Zaprzecza to zasadności twierdzenia o istnieniu związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem a utratą zamówienia. W przekonaniu Sądu, okoliczności sprawy wskazują, że *PKP Intercity* mogła wybrać także innego wykonawcę lub zawrzeć z powodami umowę na odmiennych warunkach niż te stanowiące podstawę określenia wysokości szkody. (brak dowodu przeciwnego obciąża powodów, zgodnie z art. 6 k.c.)

Na określenie wymiaru szkody nie pozwalają zeznania świadka Jacka Kurowskiego, który nie wskazuje wartości rynkowej torby, kosztów jej wykonania, które powinny być odliczone z żądanego odszkodowania, zostały bowiem przez powodów zaoszczędzone. Zdaniem Sądu, proste odniesienie szkody do liczby zamówionych przez *PKP Intercity* toreb (600) i proponowanej za nie ceny 229 zł, a ponadto doliczenie 22% podatku VAT nie może być uznane za udowodnienie zasadności roszczenia odszkodowawczego (co do wysokości), kwestionowanego przez pozwanych. B określa koszty produkcji torby na około 70 zł, co nie zostało jednak w żaden sposób udokumentowane, szczególnie, że jak powód przyznaje : *Nigdy nie była ona produkowana. Zeznaje : Ponieśliśmy szkodę, byliśmy zaangażowani w ten projekt bardzo mocno, koszty wytworzenia wzoru są bardzo wysokie, trudno jest oszacować szkodę. Nieuzyskanie kontraktu z PKP jest dla nas szkodą. Według zapewnień Zibi, mieliśmy spore szanse na realizację kontraktu. Gdyby M nie wyprodukował torby, to doszło by do negocjacji, na pewno bylibyśmy elastyczni.* Zważywszy, że obowiązek udowodnienia roszczenia odszkodowawczego co do zasady i co do wysokości obciąża powodów, Sąd uznał, że zaoferowane przez nich dowody nie są wystarczające dla określenia wymiaru szkody.

Sąd zważył :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, 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). Produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, 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) 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).

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. 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)

Wzór wspólnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter - łącznie. (art. 4 ust.1) Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust.1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.1a lub w art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje 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 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)

Oceniając indywidualny charakter wzoru Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on 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 rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący 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. Pożniak-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) Wymóg, by był to użytkownik zorientowany, wskazuje na konieczność ograniczenia kręgu użytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrażenia. To zorientowanie powinno być zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegającym na świadomości różnej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiłku, a w efekcie skłonności do wyboru określonego produktu ze względu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność (...)* s.45-50)

Określenie zorientowany użytkownik stanowi pewne nawiązanie do terminu znawca używanego w odniesieniu do wynalazków (art. 26 p.w.p.). Podobieństwo wzorów nie może być jednak oceniane przez ekspertów z danej dziedziny wzornictwa lecz przez osoby, które mają wystarczający zasób ogólnej wiedzy, aby dokonać oceny, gdyż jako użytkownicy produktu dobrze go znają. Sąd podziela pogląd prof. Marii Pożniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, 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 być finalny użytkownik. (M. Pożniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

Przed przystąpieniem do oceny nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru, 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 także 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 obowiązki 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 określenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. 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 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)

W okolicznościach niniejszego sporu, zorientowanym użytkownikiem torby jest konduktor zwracający szczególną uwagę nie tylko na jej cechy funkcjonalne ale także na wygląd produktu, jest zorientowany w obowiązujących w tej dziedzinie trendach i tradycji

wzornictwa przemysłowego. Swoboda twórcza projektanta jest istotnie ograniczona w odniesieniu do wymiaru torby i podziału komory głównej na trzy części przeznaczone do przechowywania poszczególnych urządzeń elektronicznych. Także okienko na ścianie frontowej musi mieć określone wymiary i być usytuowane na określonej wysokości, uwidaczniając odczyt. Swoboda twórcy jest natomiast nieograniczona w zakresie elementów wzornictwa, kształtów, zdobień, umieszczenia kieszeni, zapięcia klapy, kolorystyki. A właśnie w tych elementach torba N5 nie różni się od torby chronionej rejestracją wzoru wspólnotowego. Różnice pomiędzy nimi są nieznaczne, praktycznie niezauważalne. Uzasadnia to stwierdzenie naruszenia przez K prawa wyłącznego K i B, a w konsekwencji zastosowanie sankcji zakazowych.

Z tych względów, na podstawie art. 89 ust.1 rozporządzenia, Sąd zakazał pozwanym naruszania praw powodów do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest : oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania – w tym za pośrednictwem Internetu – oraz składowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzęt elektroniczny, oznaczonych nazwą handlową N5, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami : torba jednokomorowa z paskiem na ramię, zamykana klapką z dwoma suwakami i dodatkowym rzepem, z tyłu torby pojemna kieszeń zewnętrzna z wizytownikiem, dwie kieszonki boczne zamykane klapkami, na froncie pod klapką otwarta kieszeń i widoczne okienko z folii, komora główna z dedykowanym specjalnym podziałem pod trzy przenośne urządzenia elektroniczne. Sąd oddalił żądanie w odniesieniu do zakazu importu i eksportu toreb, ponieważ wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego nie pozwalały na ustalenie, że pozwani w ten sposób naruszyli prawo powodów, bądź, że istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości.

Ochrona wzoru jest skuteczna od dnia publikacji o jego rejestracji 18 VII 2009 r. Jakkolwiek umowa pozwanych z PKP Intercity S.A. zawarta została przed tą datą, to brak dowodu na to, że do wyprodukowania kwestionowanych produktów doszło do 17 VII 2009 r., z pewnością zaś wprowadzenie do obrotu nastąpiło już w okresie ochrony (pierwsza faktura datowana jest 1 VIII 2009 r.

Sąd uznał za nieuzasadnione żądania określone w pkt 4, 5, 7 i 8. 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 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.

Bezsporne w sprawie jest, że kwestionowane torby w liczbie 600 sztuk zostały wyprodukowane na konkretne, jednostkowe zamówienie *PKP Intercity S.A.* i sprzedane tej spółce. Skoro nie znajdują się w obrocie, nie mogą być z niego wycofane. Poczynione ustalenia nie uzasadniają także zobowiązania pozwanych do zniszczenia form służących do wytwarzania toreb N5 i materiałów reklamowych, brak bowiem dowodów potwierdzających ich istnienie.

Nie zasługiwało także na uwzględnienie żądanie z pkt 2. pozwu.

Przepis art. 189 k.p.c., aczkolwiek zamieszczony w *Kodeksie postępowania cywilnego*, ma charakter materialnoprawny, stanowiąc podstawę dochodzenia roszczeń. Powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa może być uwzględnione wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki merytoryczne: interes prawny oraz wykazanie prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. Pierwsza z tych przesłanek warunkuje określony skutek tego powództwa, decydując o dopuszczalności badania i ustalania prawdziwości twierdzeń powoda. Wykazanie zaś istnienia drugiej z przesłanek decyduje o zasadności powództwa. Interes ten nie może być rozumiany subiektywnie, wg odczucia powoda, ale obiektywnie, tj. na podstawie rozumnej oceny sytuacji, w której występuje on z tego rodzaju powództwem. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 28 XI 2002 r. II CKN 1047/00).

Interes prawny dotyczący szeroko rozumianych praw i stosunków prawnych występuje z reguły wówczas, gdy istnieje niepewność prawa lub stosunku prawnego zarówno z przyczyn faktycznych, jak i prawnych, która może być wynikiem spodziewanego kwestionowania prawa lub stosunku prawnego, może też powstać wskutek naruszenia prawa. Przyczyną niepewności może być też sama ewentualność powstania skutków naruszenia prawa, gdy istnieją czasowe ograniczenia dochodzenia roszczeń danego rodzaju. Istnienie interesu prawnego jest kwestionowane formalnie w tych sytuacjach, w których występuje równocześnie także inna forma ochrony praw powoda. Nie zachodzi on z reguły, gdy zainteresowany może na innej drodze osiągnąć w pełni ochronę swoich praw (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 22 XI 2002 r. IV CKN 1519/00), gdy może np. w procesie o świadczenie, ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego, a nawet w drodze orzeczenia o charakterze deklaracyjnym, uzyskać pełną ochronę swych praw. Kryterium interesu prawnego powoda w żądaniu ustalenia nie przesądza o dopuszczalności wytoczenia powództwa z art. 189 k.p.c., decyduje natomiast o tym, czy w konkretnych okolicznościach, powództwo to jest zasadne. Konsekwencją niewykazania przez

powoda istnienia interesu prawnego jest oddalenie powództwa. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6 VI 1997 r. II CKN 201/97, M.Prawn. 1998/2/3) W przypadku tego rodzaju powództwa sąd ma obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w ustaleniu. (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 9 II 1999 r. I ACa 1105/98, Prok.i Pr. 2000/2/35)

Powodowie, żądający równocześnie od pozwanych zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie mają interesu prawnego w ustaleniu ich wysokości. (*a contrario* art. 189 k.p.c.)

Sąd orzekł o oddaleniu, jako nieudowodnionego, roszczenia z pkt 1. pozwu.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru wspólnotowego, którego prawo zostało naruszone, może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

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

Stosownie do zasady rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedołożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z

przyjętym poglądem szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia), miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*). Stratą jest pomniejszenie majątku poszkodowanego – uszczuplenie aktywów lub zwiększenie pasywów. Szkada w postaci utraconych korzyści ma wprawdzie charakter hipotetyczny ale musi być ona przez osobę poszkodowaną wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że uzasadnia ono w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3.10.1979 r. II CR 304/79 OSNC 1980/9/164)

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie szkody i jej wysokości obciąża poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstępnie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości. Przepis ten natomiast nie może mieć zastosowania do ustalania samej podstawy odpowiedzialności, w tym związku przyczynowego. Warunkiem jego zastosowania jest ustalenie na podstawie ogólnych reguł dowodowych i przepisów prawa materialnego zasady odpowiedzialności, powstania szkody i związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem stanowiącym podstawą odpowiedzialności. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 30 V 2000 r. IV CKN 919/00) Powód nie może także skutecznie powoływać się na przepis art. 322 k.p.c. w sytuacji, gdy uchybił obowiązkowi przedstawienia twierdzeń i dowodów na poparcie swego roszczenia w terminie określonym art. 479¹² § 1 k.p.c.

W ocenie Sądu, naruszenie prawa wyłącznego powodów nastąpiło w wyniku niespełnienia przez pozwanych wymogu zachowania należytej staranności. Otrzymując od zamawiającego - do skopiowania – torbę nr 5203, pozwany nie zadbał o sprawdzenie, czyją jest

ona własnością, czy jej wzór nie jest chroniony prawami własności intelektualnej osób trzecich. Należy zwrócić uwagę, że producent torby został wskazany na wszywce, a bazy OHIM są jawne i ogólnie dostępne w internecie. Nie było zatem utrudnione poczynienie ustaleń pozwalających zapobiec naruszeniu prawa powodów, pozwani nie dochowali jednak nawet minimum staranności.

W ocenie Sądu, powodowie nie udowodnili wysokości wyrządzonej im szkody ani istnienia związku przyczynowego pomiędzy nią a działaniem pozwanych. Brak jest podstaw do uznania, że gdyby pozwani nie wyprodukowali toreb N5, kopiując wzór powodów, i nie sprzedali ich *PKP Intercity* po cenie jednostkowej brutto 150,06 zł, zamawiająca nabyłaby taką samą liczbę toreb od powodów po cenie jednostkowej 229 zł netto. W każdym elemencie (wybór kontrahenta, liczba, cena) utracone korzyści mogłyby mieć inny niż chcą powodowie wymiar. Należałoby także odliczyć koszty produkcji, których powodowie by nie ponieśli. **Uznając roszczenie odszkodowawcze za nieudowodnione co do wysokości Sąd orzekł o jego oddaleniu.**

Sąd częściowo uwzględnił żądanie z pkt 3 pozwu, zasądzając od K i K – solidarnie - na rzecz K i B – solidarnie – kwotę 73.800 zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

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 zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. 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 naruszciciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Okoliczności sprawy wskazują w sposób niewątpliwy na to, że naruszenie przez pozwanych wyłączności używania przez powodów zarejestrowanego na ich rzecz wzoru wspólnotowego ograniczało się do wyprodukowania i w latach 2009-2010, na podstawie umowy z 6 lipca 2009 r. 600 toreb i ich sprzedaży w cenie jednostkowej 150,06 zł brutto. Niecelowe było weryfikowanie prawdziwości i kompletności udzielonych przez pozwanych informacji (potwierdzonych fakturami), skoro torby były przeznaczone dla *PKP Intercity* i mogły być

używane wyłącznie przez konduktorów zaopatrzonych w określone urządzenia elektroniczne. Żadaną przez powodów kwotę 90.036 zł (600 x 150,06 zł) należało jednak pomniejszyć o 22% podatku VAT, który nie stanowił korzyści w rozumieniu art. 286 ust. 1 p.w.p. Ponieważ pozwani nie wskazali wysokości kosztów produkcji ani nie dowiedli ich poniesienia, zasądzona została pełna cena netto, łącznie 73.800 zł.

W przekonaniu Sądu, żądanie podania orzeczenia do publicznej wiadomości zasługiwało na uwzględnienie wyłącznie co do jego umieszczenia na stronie internetowej www.marwel.pl. (pkt 10 pozwu)

Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.) żądanie podania orzeczenia do publicznej wiadomości może być uwzględnione tylko o tyle o ile uzasadniają to okoliczności sprawy, a w szczególności charakter i zakres naruszenia, krąg osób, które powinny być o nim powiadomione. Niczym nieuzasadnione jest przekonanie, że wszystkie wyroki powinny być publikowane na pierwszych stronach dzienników *Gazeta Wyborcza* i *Rzeczpospolita*. W niniejszej sprawie żądanie takie nie ma żadnych oparcia w stanie faktycznym. Do naruszenia doszło w stosunkach kilku zaledwie podmiotów. Nabywca kwestionowanych toreb miał świadomość naruszenia praw własności intelektualnej, jeśli nawet sam ich nie naruszał. Torby zostały zakupione do użytku jego pracowników. Nic nie uzasadnia powiadamiania o zapadłym wyroku nieograniczonego kręgu osób.

Rażący brak staranności w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej przemawia za podaniem do wiadomości klientów pozwanych i osób zainteresowanych ich produktami, a w związku z tym odwiedzających stronę internetową www.marwal.pl. Informacja jest istotna wyłącznie w odniesieniu do pkt 1 wyroku, zakazującego K naruszania prawa powodów. Sąd nakazał zatem pozwany – solidarnie, aby umieścili na stronie internetowej pod adresem www.marwal.pl, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenie o treści : „Wyrokiem z 28 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał K i K wspólnikom spółki cywilnej M w Bydgoszczy naruszania praw K i B do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest : oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania – w tym za pośrednictwem Internetu – oraz składowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzęt elektroniczny, oznaczonych nazwą handlową N5. Sąd nakazał również K i K, aby zwrócili K i B bezpodstawnie uzyskane korzyści.” i utrzymywali to ogłoszenie przez okres miesiąca.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., stosunkowo rozdzielając je między stronami. Powodów obciążają koszty w 2/3, ponieważ ulegli oni co do żądań z pkt 1, 2, częściowo pkt 3 i 5-9. Pozwanych obciążają koszty w 1/3, ulegli bowiem co do zasadniczego żądania z pkt 4, w większości z pkt 3 oraz z pkt 10.

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 stawienia 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 i adwokata (analogiczna regulacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. *w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. 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 powodów do kwoty 600 zł. Stosownie do określonego wyżej ich udziału w kosztach, Sąd nałożył na strony obowiązek uiszczenia pozostałej części opłaty ostatecznej oraz nieuiszczonej opłaty stosunkowej od roszczenia pieniężnego objętego pkt 3 pozwu, którego wartość ustalona została na 73.800 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)