



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 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 19 grudnia 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **H Ltd.** z siedzibą w New Taipei City (Tajwan, Chiny)

przeciwko **D spółka jawna** w Jaworze

- o zakazanie naruszeń praw do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego

i z powództwa wzajemnego **D spółka jawna** w Jaworze

przeciwko **H Ltd.** z siedzibą w New Taipei City

o unieważnienie

I. z powództwa głównego :

1. umarza postępowanie w części obejmującej żądania zajęcia podrobionych produktów, zajęcia materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, nakazania pozwanej umieszczenia na stronach internetowych www.arkas.pl i <http://www.domexagd.pl> oświadczenia o

przeproszeniu oraz upoważnienia powoda do zastępczego wykonania tego obowiązku (pkt 3–6 pozwu);

2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od H Ltd. z siedzibą w New Taipei City na rzecz *D spółka jawna* w Jaworze kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

II. z powództwa wzajemnego :

1. stwierdza nieważność niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zawartego w uchwycie LCD AR212;
2. zasądza od H Ltd. z siedzibą w New Taipei City na rzecz *D spółka jawna* w Jaworze kwotę 2.297 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie

12 sierpnia 2011 r. H Ltd. z siedzibą w New Taipei City (Tajwan, Chiny) wniósł o :

1. zakazanie *D spółka jawna* w Jaworze używania, w szczególności przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub składowanie w tych celach, produktów, w których zawarty jest bądź zastosowany niezarejestrowany wzór wspólnotowy – uchwyt LCD AR212,
2. zakazanie kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
3. zajęcie podrobionych produktów,
4. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr,
5. nakazanie pozwanej umieszczenia na stronach internetowych www.arkas.pl i <http://www.domexagd.pl> oświadczenia o przeproszeniu,
6. upoważnienie powoda do zastępczego wykonania tego świadczenia
7. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach wyjaśnił, że H Ltd. jest uprawniony do wzoru przemysłowego na uchwyt LCD AR212. Jego twórcą jest M, od którego powód nabył prawa autorskie. Wzór został po raz pierwszy ujawniony publicznie w Unii Europejskiej 4 maja 2010 r., przez wprowadzenie do obrotu na terenie Niemiec 800 uchwytów AR212. Podlega on zatem ochronie, jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, do dnia 4 maja 2013 r. Powód zapewnił, że wzór cechuje się nowością i indywidualnym charakterem, wynikającym z charakterystycznego kształtu każdego z jego elementów składowych i ich zestawienia w jednym produkcie. Zakres swobody twórczej jest stosunkowo duży, ogranicza go jedynie konieczność posiadania elementów mocujących do ściany i do telewizora oraz łączącego.

Zarzucił, że pozwana wprowadza do obrotu na terenie Polski uchwyt LCD LEW255T, którego kształt i zestawienie elementów są identyczne z jego wzorem. Stanowi on kopię uchwytu AR212, jednak powód nie wyraził zgody na korzystanie przez pozwaną z jego wzoru, działanie *D* jest zatem bezprawne. Na poparcie swych twierdzeń zaoferował dowody z dokumentów i fotografii. (k.2-94)

W toku postępowania H cofnął pozew w zakresie żądań wymienionych w punktach 3.–6. Pozwana wyraziła na to zgodę, żądając zwrotu kosztów procesu. **Uznając cofnięcie za skuteczne**, w rozumieniu przepisu art. 203 § 1 k.p.c., **Sąd postanowił o umorzeniu postępowania w tej części.** Zważywszy, że ograniczenie powództwa nie było spowodowane przez pozwaną, Sąd przyznał jej od powoda – w tym zakresie – zwrot kosztów postępowania. (art. 355 w zw. z art. 203 § 1 i art. 98 k.p.c.) (k.208, 216, 250, 251)

D spółka jawna w Jaworze wniosła o oddalenie powództwa, a - składając pozew wzajemny - zażądała unieważnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na uchwyt AR212 i zwrotu kosztów procesu. Zakwestionowała roszczenia ze względu na sposób ich sformułowania i ich nieudowodnienie. Wyjaśniła, że, obecna na polskim rynku od kilkunastu lat, spółka *D* jest czołowym dystrybutorem mocowań sprzętu audio-video. Zaprzeczyła, że powód może korzystać z ochrony przyznanej nie-zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu. Uchwyt był w ofercie powoda już w 2009 r., a wcześniejsze ujawnienie go poza terytorium Unii Europejskiej pozbawiło go cechy nowości. Zakwestionowała wiarygodność dokumentu cesji praw do wzoru, w którym brak zgodności dat zawarcia umowy (26 IV 2010 r.) i jej wejścia w życie (26 IV 2009 r.) O braku nowości wzoru przekonuje także istnienie na rynku w 2009 r. niemal identycznego uchwyty AR220 - w ofercie spółki *AAVARA Innovation Corp.* Różnią się one wyłącznie w elemencie mocowania telewizora, który, bezspornie, nie powinien być brany pod uwagę, ponieważ pełni wyłącznie funkcję techniczną i jest niewidoczny podczas zwykłego użytkowania. Sporny wzór pozbawiony jest także indywidualnego charakteru, w latach 2006-2007 były bowiem na rynku uchwyty firmy *VOGEL* (EFW 6225, 6245), które nie wywoływały na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Wiele podobnych do spornego uchwyty powód prezentował na targach IFA 2007 w Berlinie i na targach CEBIT 2008 w Hanowerze, a także w katalogach na 2008 i 2009 r. Na poparcie swych zarzutów zaoferowała dowody z dokumentów, zeznań świadków i przesłuchania je w charakterze strony. (k.100-201)

H Ltd. w New Taipei City wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego i zwrot kosztów postępowania. Zarzucił nieudowodnienie przez powódkę wzajemną, że sporny wzór pozbawiony jest cech nowości i indywidualnego charakteru, wszystkie jej twierdzenia i wnioski dowodowe zawarte są bowiem w odpowiedzi na pozew, a nie w pozwie wzajemnym. Zapewnił,

że jego wzór cechuje się nowością i indywidualnym charakterem, wzory ujawnione wcześniej nie były tożsame lub różniły się od niego nieistotnymi szczegółami. Jego cechy powinny być oceniane całościowo, a nie w oparciu o wybrane elementy charakterystyczne. Brak dowodu na to, że w wyniku jego wcześniejszego ujawnienia, wzór był znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii Europejskiej, podczas zwykłego toku prowadzenia spraw. Na potwierdzenie nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru zaoferował dowód rzeczowy – uchwyt AR212. (k.220-227)

Sąd ustalił, że :

H Ltd. w New Taipei City jest wytwórcą metalowych uchwytów do sprzętu radowo-telewizyjnego. (bezsporne – tak też świadectwo rejestrowe spółki k.20-26) W 2009 r. miał on w swojej ofercie uchwyty oznaczone nazwą handlową AR220.

26 IV 2009 r. powód nabył od twórcy M majątkowe prawa autorskie do wzoru uchwytu AR212. (dowód : umowa z 26 IV 2009 r. i rysunek techniczny k.34-44) Publicznie ujawnił go w marcu 2009 r. na międzynarodowych targach informatycznych, oprogramowania i nowych technologii CeBIT w Hanowerze, a następnie na targach w Berlinie. (dowód : zeznania świadków G k.251-253 i C k.253-254, zeznania S k.254-255) Uchwyt, oznaczony symbolem handlowym AR212, oferował pozwanej już w końcu 2009 r. (dowód : korespondencja elektroniczna i faktury z listopada 2009 r. i ze stycznia 2010 r. k.49-75, 119-122) W kwietniu 2010 wyeksportował 800 uchwytów AR212, które wprowadził do obrotu w Niemczech. (dowód : dokumenty handlowe k.44-48)

Zawarty w nim wzór nie różnił się znacznie od wzoru znanego wcześniej z uchwytu AR220. Na zorientowanym użytkowniku – posiadaczu telewizora plazmowego lub LCD, zawieszanego na ścianie - nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. Różnią się jedynie w elemencie przytwierdzanym do telewizora, który ma charakter funkcjonalny – liczba otworów i kształt zależą bowiem od wagi telewizora oraz liczby i układu otworów VESA w telewizorze, do którego mocowania służą. (dowód : katalog AAVARA k.91-93, 123-136, korespondencja elektroniczna k.177-182) Wzór zawarty w uchwycie AR212 wywołuje natomiast odmienne ogólne wrażenie od uchwytów oferowanych przez firmę VOGEL w 2006 i 2007 r. (dowód : katalogi k. 137-148)

D spółka jawna w Jaworze oferuje do sprzedaży, na stronie internetowej pod adresem www.arkas.pl uchwyt dwuramienny do zawieszania telewizorów, który spełnia wymogi

funkcjonalne. Wyglądem różni się on od wzoru ucieleśnionego w uchwycie AR212, ze względu na kształt i połączenie ramion oraz kształt elementu służącego mocowaniu do telewizora. Uchwyt *D* nie stanowi kopii wzoru zawartego w uchwycie AR212. Nie naśladuje go. (dowód : zeznania świadków G k.251-253 i C k.253-254, zeznania S k.254-255 - ocena normatywna dokonana na podstawie porównania produktu k.33 i wzoru k.38-40, katalog AAVARA k.123-136, dokumenty księgowe k.149-150, korespondencja elektroniczna k.151-154, 177-178, 192-195, oferta w katalogach powoda k.157-176, 183-191, 196-197)

Sąd zważył :

Przepis art. 85 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 3 i 2 rozporządzenia 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) stanowi, że w sprawach o naruszenie lub przeciwko działaniom grożącym naruszeniem niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy uznają jego ważność, jeżeli właściciel przedstawi dowód spełnienia warunków określonych w art. 11 i wykaze, jak dalece wzór cechuje się indywidualnym charakterem. Ważność wzoru może zostać zakwestionowana przez pozwanego przez zgłoszenie zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie, którego żądać można także po wygaśnięciu ochrony. W tym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 479¹⁴ § 3 k.p.c., wyłączający dopuszczalność zgłaszania pozwu wzajemnego w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie korzysta zatem z domniemania ważności wynikającego z rejestracji w OHIM. **Żądającego ochrony przed naruszeniami właściciela takiego wzoru obciąża obowiązek udowodnienia jego nowości i indywidualnego charakteru**, w sposób określony krajowymi przepisami postępowania cywilnego.

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 ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44) Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu

(postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), który podejmuje z urzędu inicjatywę 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 kontradiktoryjności 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). Ukształtowany system kontradiktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu adresatem działań, czy dochodzeń, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych służących udowodnieniu jej żądań.

W ocenie Sądu, H nie udowodnił ważności wzoru zawartego w uchwycie AR212. Nie zaoferował dowodów rzeczowych, katalogów, fotografii, ani nawet wydruków ze stron internetowych, które pozwalałyby Sądowi ustalić okoliczności decydujące o nowości i indywidualnym charakterze wzoru. Dowodu takiego nie może stanowić umieszczenie w motywach pozwu głównego fotografii, których zasady wyboru, reprezentatywność, pochodzenie, ani czas ich wykonania, nie są znane. (k.12-13) Szczególnie, że powód główny złożył do akt odpowiedź udzieloną przez pozwaną główną na wezwanie przedsądowe, w której *D* odwołuje się do bardzo podobnego do spornego wzoru uchwytu AR220. Ani w pozwie głównym, ani w odpowiedzi na pozew wzajemny H nie przedstawił jednak twierdzeń i nie zgłosił wniosków dowodowych mogących stanowić podstawę do ustalenia braku podobieństwa wzorów zawartych w uchwytach AR212 i AR220.

Dowodem nowości i indywidualnego charakteru wzoru uchwytu AR212 nie jest umowa zawarta przez powoda z M 26 IV 2009 r. (wskazanie w dacie jej zawarcia roku 2010 należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską tłumacza) Nie pozwala ona także na ustalenie daty stworzenia wzoru, ani pierwszego publicznego jego ujawnienia.

Niespełnienie wymogu określonego w art. 85 ust. 2 rozporządzenia wyłącza udzielenie H ochrony prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego AR212 przed kopiowaniem, jak stanowi o tym art. 19 ust. 2. Już z tej przyczyny powództwo główne podlegało oddaleniu. Na marginesie należy tylko wskazać, że sformułowanie żądania z pkt 1. pozwu nie odpowiada sankcjom, jakich zastosowania może się domagać uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Rozporządzenie chroni go bowiem wyłącznie przed naśladownictwem (kopiowaniem). Żądanie z pkt 2. jest natomiast całkowicie niedookreślone.

Wobec wniesienia przez D pozwu wzajemnego, Sąd zobligowany był do oceny ważności wzoru uchwytu AR212. Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in. gdy :

- a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,
- b. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a), natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym 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)

Wzór wspólnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter - łącznie. (art. 4 ust.1) Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust.1 w zw. z art. 5) Art. 7 określa ponadto w ust. 2 przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę.

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) Porównanie wzorów, z punktu widzenia nowości spornego wzoru należy do specjalisty. (tak A.

Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 s.36) Brak nowości powód wzajemny powinien wykazać zatem dowodem z opinii biegłego.

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 ma indywidualny charakter 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) *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)

Sąd podziela pogląd Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą 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 być finalny użytkownik. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. EPS 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*)

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

Normatywna ocena sądu, który orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na strony obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazania przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także zakresienia granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron służą sądowi przy rozstrzyganiu o naruszeniu, a w przypadku wzorów wspólnotowych, także o unieważnieniu. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być 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. Nie może więc 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.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia konkretnych produktach, obejmując zaoferowany materiał dowodowy. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi szeregu różnych produktów lub ich poszczególnych elementów i odnoszenie do nich – łącznie – spornego wzoru. (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

W przekonaniu Sądu, powódka wzajemna nie dowiodła braku nowości wzoru uchwytu AR212. Nie zaoferowała dowodu, przekonującego o identyczności tego wzoru i innych wcześniej ujawnionych publicznie. Te, które zostały przez nią przeciwstawione spornemu wzorowi, nie mogą być uznane za identyczne, ani różniące się od niego nieistotnymi szczegółami. Zasadny jest natomiast zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru uchwytu AR212. Przekonują o tym zarówno zeznania świadków i strony - S oraz fotografie i katalogi.

Pozwany wzajemny ograniczył się do zgłoszenia zarzutu nieudowodnienia żądania unieważnienia wzoru, zapominając, że – jako powód główny – sam powinien był dowieść nowości i indywidualnego charakteru swego wzoru uchwytu AR212, w szczególności w odniesieniu do uchwytu AR220. Przedstawienie dowodu rzeczowego – jego własnego produktu – nie powinno było sprawiać H żadnych trudności. Z pewnością mogłoby natomiast umożliwić Sądowi ocenę odmienną od dokonanej na podstawie nie dość dobrej jakości fotografii, o ile faktycznie byłaby ona uzasadniona.

W okolicznościach niniejszego sporu, zorientowanym użytkownikiem uchwytów jest ostateczny odbiorca - posiadacz telewizora plazmowego lub LCD mocowanego na ścianie. Przy ocenie indywidualnego charakteru spornego wzoru należy uwzględniać tylko te elementy, które nie mają charakteru funkcjonalnego, a zatem wygląd ramion, ich połączenia i elementu mocującego uchwyt do ściany. Bezsporne między stronami jest, że element mocujący uchwyt do telewizora ma wyłącznie charakter funkcjonalny, jego wygląd determinowany jest rozmiarami, wagą telewizora i układem otworów. Funkcjonalne jest także posiadanie przez uchwyt dwóch ramion, umożliwiających regulację odległości telewizora od ściany i jego kąta

nachylenia, w odróżnieniu od uchwyty jednoramiennego trwale przytwierdzającego telewizor i mocującego go w jednym tylko położeniu. Zagłębienie w elemencie przytwierdzanym do ściany umożliwia maksymalne zbliżenie do niej mocowania telewizora.

Należy uznać, że ocena indywidualnego charakteru wzoru powinna się odnosić do elementu mocującego do ściany, ramion i ich łączenia, które w uchwytach AR220 i AR212 są tak bardzo do siebie podobne, że nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. (k.91-93, 123-136) Swoboda twórcza projektanta uchwytów nie jest w istotny sposób ograniczona w odniesieniu do elementu przytwierdzonego do ściany, nie uzasadnia zatem identyczności tego elementu we wzorach zawartych w uchwytach AR220 i AR212. Projektant musi natomiast zadbać aby urządzenie było funkcjonalne, pozwalając bezpiecznie utrzymać urządzenie i manewrować nim podczas zwykłego używania. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń w zakresie wymogów prawnych stawianych tego typu produktom. (bezsporne)

Sąd podziela zarzuty pozwanego wzajemnego, kwestionującego podobieństwo spornego wzoru i uchwytów VOGEL EFW 6225 i EFW 6245, które istotnie różnią się od siebie. H nie dokonał natomiast porównania wzorów zawartych w jego uchwytach AR220 i AR212. Ograniczył się do złożenia dowodu rzeczowego – uchwytu, w którym zawarty jest sporny wzór, nieprzydatnego – ze względu na brak możliwości jego porównania z uchwytem AR220.

W ocenie Sądu, powódka wzajemna wykazała, że niezarejestrowany wzór wspólnotowy uchwytu AR212 nie cechuje się indywidualnym charakterem. Przekonuje o tym wcześniejszy wzór uchwytu AR220. Należy przy tym wyjaśnić, że łączne przedstawienie twierdzeń i dowodów odpowiedzi na pozew i pozwu wzajemnego nie jest wyłączone. Sposób sformułowania przez pozwaną główną / powódkę wzajemną pisma procesowego z 19 IX 2011 r. nie uzasadnia ich przypisania do odpowiedzi na pozew główny i pominięcia przy ocenie zasadności powództwa wzajemnego. **Powołane zarzuty z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 1 i 6 rozporządzenia, uzasadniają unieważnienie tego wzoru.** (art. 86 ust. 1a)

O kosztach procesu (w zakresie powództwa wzajemnego) Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3.) 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 dnia 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 określone w rozdziałach 3-4 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zł. (§ 10 ust.1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wzajemnej, wykonującego zawód radcy prawnego, jest wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości.

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) H Ltd. nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez D spółka jawna w Jaworze prawa (którego w konsekwencji unieważnienia nigdy nie posiadał) i żądać zakazania naruszeń (pkt 1. pozwu) oraz kontynuowania niedookreślonych działań, które naruszają lub grożą naruszeniem tego wzoru (pkt 2. pozwu). **Roszczenia te - co do zasady nieusprawiedliwione - podlegać musiały oddaleniu. (a contrario art. 89 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1. i 2. rozporządzenia)**

O kosztach procesu (zakresie powództwa głównego) Sąd orzekł także na podstawie art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust.1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 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*.

