



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2011 r.

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

przeciwko **B i B**

- wspólnikom spółki cywilnej G w Łodzi

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

1. nakazuje pozwanym **B i B** zaniechanie naruszeń wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**, zarejestrowanych na rzecz powoda **D** GmbH z siedzibą w Lünen w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 002769909 i 002768794 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**;

2. nakazuje pozwanym zaniechanie naruszeń wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz powoda w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 00631783-0002 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących ten wzór;
3. nakazuje pozwanym zniszczenie, na koszt własny, satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX** oraz naśladujących wzór wspólnotowy nr 00631783-0002, w szczególności dziesięciu odbiorników zatrzymanych w dniu 30 listopada 2010 r. przez Urząd Celny w Warszawie w sprawie nr 443030/035010/2010;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. wyrokowi w punktach 1.-3. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;
6. zasądza od D GmbH z siedzibą w Lünen na rzecz B i B – solidarnie – kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzł 31/10

## Uzasadnienie

W dniu 24 XII 2010 r. (k.74) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego D GmbH w Lünen wniosła o nakazanie pozwanym B i B wspólnikom spółki cywilnej G w Łodzi :

1. zaniechania naruszania jej praw do wspólnotowego znaku towarowego **DREAM MULTIMEDIA** nr 002769909 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniem **DREAM MULTIMEDIA**;
2. zaniechania naruszania jej praw do wspólnotowego znaku towarowego **DREAM BOX** nr 002768794 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniem **DREAM BOX**;

3. zaniechania naruszania jej praw do wzoru wspólnotowego nr 000631783-0002 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących ten wzór,
4. zniszczenia – na ich koszt – stanowiących własność pozwanych satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladowujących wzór wspólnotowy 000631783-0002 albo opatrzonych oznaczeniem **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**, znajdujących się w posiadaniu pozwanych lub Urzędu Celnego w Warszawie, a w szczególności 10 cyfrowych odbiorników satelitarnych zatrzymanych 30 XI 2010 r. w sprawie nr 443030/035010/2010,
5. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach *D GmbH* powołała się na przynależne jej prawa wyłączne, wyjaśniając, że *B i B*, bez jej zgody, zaimportowali dziesięć satelitarnych odbiorników cyfrowych, zatrzymanych 30 XI 2010 r. przez Urząd Celny w Warszawie. W przekonaniu powódki, zaoferowany przez nią materiał dowodowy (dokumenty, dowody rzeczowe, fotografie, zeznania świadka, przesłuchanie stron) uzasadnia stawiany pozwanym zarzut naruszenia jej praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX** oraz wzoru wspólnotowego nr 000631783-0002. (k.2-74)

**B i B wspólnicy spółki cywilnej G w Łodzi uznali powództwo**, wnosząc o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów procesu. Przyznali fakt wprowadzenia w polski obszar celny dziesięciu odbiorników naruszających znaki towarowe i wzór wspólnotowy. Wyjaśnili, że nie byli świadomi praw wyłącznych powódki, a wezwani przez jej pełnomocnika 6 XII 2010 r. do zaniechania naruszeń, niezwłocznie zastosowali się do wszystkich stawianych przez *D* żądań i podjęli działania zmierzające do polubownego załatwienia sporu. W dniach 8, 9 i 10 XII 2010 r. przedstawili propozycje ugodowe, które nie zostały jednak zaakceptowane przez powódkę. Zadeklarowali zniszczenie zakwestionowanych odbiorników, na swój koszt i przedstawienie powódce dowodu ich utylizacji, ze względu na okres świąteczny wniesli jednak o przedłużenie wyznaczonego im w tym celu terminu do 31 XII 2010 r. (k.83-96)

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych ustalił, że *D GmbH* z siedzibą w Lünen służy prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :**

- a. **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towarów w klasie 9.

klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

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

a także prawa do wzoru wspólnotowego nr 000631783-0002, zarejestrowanego w OHIM w dniu 1 XII 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 26 XII 2006 r. (odbiornik satelitarny), przedstawionego w następujący sposób :

0002.1 0002.2

0002.3

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.20-60)

D GmbH produkuje i oferuje do sprzedaży odbiorniki satelitarne, w których ucieleśniony został wzór wspólnotowy nr 000631783-0002, używając do ich oznaczania wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (bezsporne – tak też k.5) B i B prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej G w Łodzi (bezsporne – tak też zaświadczenie k.17, 18-19). W dniu 30 XI 2010 r. Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie dokonał zatrzymania dziesięciu cyfrowych odbiorników satelitarnych DREAMBOX 500S, importowanych przez pozwanych z Chin, opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (bezsporne – tak też zawiadomienie k.61-62, 108-109, protokół pobrania próbek towaru k.63-64, protokół badań porównawczych k.65-71)

Zaimportowane przez pozwanych urządzenia nie zostały wyprodukowane przez powódkę. Mają one wygląd bardzo zbliżony do wzoru wspólnotowego nr 000631783-0002 (kształt, kolorystyka, wygląd ścianki frontowej z identycznie rozmieszczonymi : linią falistą, otworami i przyciskami oraz wskazanie nazwy urządzenia, wygląd ścianek bocznym z identycznymi w kształcie i rozmieszczeniu otworami), tak że nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Urządzenia i ich opakowania są opatrzone oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi D **DREAM BOX**, **DREAM MULTIMEDIA**. (ocena normatywna dokona przez Sąd na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – świadectw OHIM, fotografii w protokole badań porównawczych k.65-71) Pozwani nie uzyskali przy tym zgody powódki na używanie jej wspólnotowych znaków towarowych ani wzoru wspólnotowego. (bezsporne) Wezwani do zaniechania naruszeń praw wyłącznych D GmbH, pozwani zadeklarowali spełnienie żądań powódki, zwrócili się jedynie o przedłużenie

wyznaczonego im terminu do 31 XII 2010 r. ze względu na okres Świąt Bożego Narodzenia. (bezsporne – tak też korespondencja k.72-73, 89-95)

**Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., zostały ustalone przez Sąd na podstawie zgodnych oświadczeń stron, popartych dodatkowo – niekwestionowanymi przez pozwanych - dokumentami i fotografiami załączonymi do pozwu.** Powodowa spółka, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c. już w pozwie przedstawiła dowody swych praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzoru. Wobec niekwestionowania przez pozwanych twierdzeń zawartych w motywach pozwu, popartych dowodami, które nie budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Sąd uznał za przyznane okoliczności dotyczące naruszenia przez B i B tych praw, na które D GmbH się powoływała, żądając zastosowania odpowiednich sankcji. (art. 230 k.p.c.)

Należy przy tym wyjaśnić, że do stwierdzenia naruszenia praw własności przemysłowej, także więc praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, a w konsekwencji do zastosowania sankcji zakazowych, wystarczające jest ustalenie, że pozwani choćby raz zaimportowali, wprowadzili do obrotu, sprzedali, czy reklamowali produkty z oznaczeniami identycznymi lub konfuzyjnie podobnymi do wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** lub **DREAM MULTIMEDIA**, o wyglądzie nie wywołującym na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory powódki. Bez znaczenia jest przy tym ich dobra lub zła wiara.

#### **Sąd zważył co następuje :**

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

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami dla towarów lub usług. Przepisy rozporządzenia (w wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Dz.U.UE.L. 94.11.1 z 14 I 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.). Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak

odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze całej Unii. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4)

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

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

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

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

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

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

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

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

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

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powódki tworzą rodzinę znaków, w której elementem wyróżniającym i powtarzalnym jest angielskie słowo **DREAM** (sen, marzenie). Element **DREAM**, usytuowany na początku znaków wspólnotowych ma charakter dystynktywny, zaś słowa **BOX** (skrzynka), czy **MULTIMEDIA** są używane w funkcji opisowej. Importując (naruszenie) z pewnością w celu wprowadzenia do obrotu, oferowania do sprzedaży i reklamy (zagrożenie naruszenia) – bez zgody powódki – identyczne towary (cyfrowe odbiorniki satelitarne), przez nią nie wyprodukowane, a oznaczone : **DREAMBOX**, **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**, identyczne ze znakami towarowymi powódki, pozwani naruszają prawa wyłączne D wynikające z rejestracji w OHIM wspólnotowych znaków towarowych. (art. 9 ust. 1a)

Uznając, że doszło do naruszenia praw wyłącznych D GmbH, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, Sąd nakazał B i B zaniechanie naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz D GmbH w Lünen pod numerami 002769909 i 002768794 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**, uwzględniając żądanie z pkt 3 pozwu.

## II. Odnośnie zarzutu naruszenia praw D do wzoru wspólnotowego :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.U.E.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw Państw Członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd



zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

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

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

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

Wyłącznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. Dopiero w efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1) Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres praw z rejestracji. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem,

dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle **podobny** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie cechy postrzegalne zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*) Zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu

lub w jakikolwiek inny sposób. Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły) Dokonując oceny Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*) Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M.Poźniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak M.Poźniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem,

przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański *Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych*. nr 12/2005 s.30-37) Inny pogląd prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (*Zdolność [...]* s.45-50) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak tylko w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, mogąc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów używanych incydentalnie. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub grożących naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce.

(art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

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

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

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

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony procesu materiał dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczególnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, powód powinien dołożyć wszelkich starań, aby przedstawić przeciwstawiane sobie wzory w formie umożliwiającej sądowi dokonanie wszechstronnej oceny ogólnego wrażenia jakie każdy z nich wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a w efekcie prawidłowe rozstrzygnięcie sporu. Normatywna ocena sądu, który

orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na obydwie strony procesu 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. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego.

Rozważania te znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zawarty w produktach importowanych przez pozwanych. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego użytkownika, iż wzór powódki i produkty pozwanych nie wywołują na nim odmiennego ogólnego wrażenia. Odbiorniki satelitarne importowane przez pozwanych nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystająca z tego rodzaju sprzętu elektronicznego, odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy powódki. O ogólnym wrażeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzieląca front odbiornika na dwie części. To dzięki niej wzór jest doskonale rozpoznawalny, wyróżniając się spośród innych urządzeń tego rodzaju dostępnych na rynku elektronicznym. Inne elementy, takie jak kształt odbiornika, usytuowanie otworów i przycisków mają raczej charakter funkcjonalny.

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

**Z tej przyczyny, na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia, Sąd nakazał pozwany zaniechanie naruszania praw do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz D GmbH w Lünen pod nr 000631783-0002 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych odbiorników cyfrowych naśladujących te wzory, uwzględniając żądanie z pkt 3 pozwu.**

**Sąd uznał za częściowo uzasadnione żądanie sformułowane w pkt 4 pozwu.**

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W przekonaniu Sądu, zniszczenie towarów stanowiących przedmiot naruszenia uzasadnione jest wyłącznie wówczas, gdy nie jest możliwe usunięcie skutków naruszenia. Uprawniony może go skutecznie dochodzić w przypadku, gdy produkt pozwanego jest podobny do jego wzoru przemysłowego lub wspólnotowego (na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia), a wyglądu tego inaczej nie można zmienić. Podobieństwo takie występuje w przypadku odbiorników importowanych przez pozwanych i wzoru nr 000631783-0002, tym większe, gdy opatrzone są one oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**. Powódka nie może natomiast skutecznie żądać zniszczenia satelitarnych odbiorników cyfrowych, które nie naruszając jej praw do wzoru wspólnotowego byłyby opatrzone oznaczeniami **DREAM MULTIMEDIA** lub **DREAM BOX**, możliwymi do usunięcia. W tej części Sąd oddalił powództwo jako nieuzasadnione.

**O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 101 k.p.c.,** albowiem pozwani nie dali powodu do wytoczenia sprawy i uznali przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Zawiadomieni przez powódkę o naruszeniu jej praw 6 XII 2010 r., już 8 XII 2010 r. zadeklarowali wolę dobrowolnego spełnienia żądań D i polubownego załatwienia sporu. Następnego dnia otrzymali informację o warunkach zniszczenia zakwestionowanych produktów. Starając się rzetelnie wywiązać ze swego zobowiązania, poprosili o przedłużenie terminu usunięcia skutków naruszenia najpóźniej do 31 XII 2010 r., ze względu na okres świąteczny. Powódka nie tylko nie wyraziła na to zgody ale **wystąpiła z pozwem 24 XII 2010 r.** pomimo uzyskania przedłużenia terminu zatrzymania towaru **do 29 XII 2010 r.** (k.108-109) Poniesione przez nią koszty nie były konieczne dla dochodzenia jej praw, mogły też być istotnie mniejsze gdyby D GmbH poprzedziła wniesienie pozwu wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie roszczenia.

Należy wyjaśnić, że przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z 22 VII 2003 r. *dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa* nie mogą być interpretowane w taki sposób, że w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej konieczne jest

występowanie na drogę sądową. Przeciwnie, nie jest to konieczne w sytuacji uznania roszczenia i zgody naruszcyciela na zniszczenie towaru. W tezie 9. preambuły zapisano bowiem, że aby ułatwić stosowanie rozporządzenia zarówno administracji celnej, jak i posiadaczom prawa, należy również przewidzieć bardziej elastyczną procedurę pozwalającą na niszczenie towarów naruszających niektóre prawa własności intelektualnej, bez obowiązku wszczynania postępowania mającego na celu ustalenie, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone na mocy prawa krajowego.

W przekonaniu Sądu, powódka, reprezentowana w Polsce przez pełnomocnika nie dołożyła starań o polubowne zakończenie sporu, pomimo niewielkiej skali naruszenia jej praw (zaledwie 10 urządzeń) i poważnej deklaracji pozwanych uczynienia zadość jej żądaniom. Uzasadnia to obciążenie D GmbH obowiązkiem zwrotu pozwanym kosztów zastępstwa procesowego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*.

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Zgodnie z § 5, wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Nie obejmuje ono roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust. 2)

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



Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c., Sąd nadał wyrokowi – w punktach 1-3 rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając żądania uznane przez pozwanych.