

Sygn. akt XXII GWup 21/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant radcowski Grzegorz Pilecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Z.

i (...) GmbH z siedzibą w W. (Niemcy)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i zapłatę

1.

oddala powództwo;

2.

zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w Z. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 4.337 (cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.

zasądza od powoda (...) w W. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 2.537 (dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.

zwraca (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych uiszczoną w dniu, 3 czerwca 2011 r., zaksięgowaną pod pozycją WB 1200108/0027/2011, tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego.

Sygn. akt XXII GWup 21/10

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna w Z. i (...) GmbH w W. wniosły o :

1.

Wzór stosowany przez (...) nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego wrażenia, niż wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz (...), powódkom służą więc roszczenia zakazowe i żądanie usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Niezależnie od tego, pozwana dopuszcza się względem (...) S.A. czynów nieuczciwej konkurencji, które jednak nie są podstawą żadnego z dochodzonych roszczeń. (k.3-36 i k.22-134 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

(...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że wzory (...) nie spełniają wymogów nowości i indywidualnego charakteru. Zaprzeczyła naruszaniu praw z rejestracji, przekonując, że wzory przemysłowe zawarte w jej produkcie nie są podobne do wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i (...) - (...), wywierając na zorientowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie. Zwracała uwagę na elementy funkcjonalne produktu, w którym wzory te zostały zawarte, technologię jego wytwarzania oraz ograniczony zakres swobody twórczej projektanta. Wskazywała na renomę swego przedsiębiorstwa i jego produktów.

(k.55-359)

Postanowieniem wydanym w dniu 25 I 2011 r. Sąd oddalił wnioski powódek o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązanie pozwanej do udzielenia informacji. (k.360, 366-374)

Jakkolwiek w motywach pozwu znalazły się zarzuty dotyczące naruszenia przez spółkę (...) reguł uczciwej konkurencji, Sąd nie czynił ustaleń faktycznych w tym zakresie. Zarówno jednoznacznie sformułowane roszczenia, jak i wskazane przez zawodowego pełnomocnika ich podstawy prawne odnoszą się bowiem do praw z rejestracji wspólnotowej. Ewentualne nawet stwierdzenie naruszenia interesów gospodarczych spółek (...), wykluczałoby uwzględnienie powództwa na tej podstawie, bez naruszania normy wynikającej z art. 321 k.p.c.

Sąd ustalił, że :

(...) S.A. i (...) są członkami międzynarodowej grupy (...), będącej światowym liderem rynku rolowanych materiałów hydroizolacyjnych, działającej od 1876 r. (...) produkuje materiały budowlane, w szczególności pokrycia dachowe, aktualnie oferując m.in. papy bitumiczne (w tym w technologii (...) i (...)), gonty, masy bitumiczne, środki do gruntowania, folie dachowe, membrany paraizolacyjne, systemy rynnowe, lekkie pokrycia dachowe (dachówka D.), lekkie zadaszenia (F.) i wiaty wielofunkcyjne (C.), systemy kominowe i systemy do izolacji obiektów inżynierskich.

(...) jest na rynku niemieckim postrzegana jako przedsiębiorstwo innowacyjne, oferujące zaawansowane technologicznie rozwiązania i produkty wysokiej jakości. (...) jest marką rozpoznawaną przez dekarzy, producentów materiałów i wykonawców budowlanych, wśród których cieszy się uznaniem z uwagi na jakość i innowacyjność, wielokrotnie nagradzanych, produktów. Powstała w 1974 r., jako Przedsiębiorstwo (...), (...) S.A. w Z. rozpoczęła produkcję pap modyfikowanych w 1993 r. Obecnie jest liderem, tworzonej przez 6 spółek, (...) Grupy (...), głównym dostawcą materiałów hydro- i termoizolacyjnych oraz pap modyfikowanych w Polsce. (bezsporne – tak też materiały informacyjne i reklamowe, wydruki ze stron internetowych k.56-85 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

Wzory wspólnotowe nr (...) - (...) i nr (...) - (...) zostały zarejestrowane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 3 VIII 2007 r. na rzecz (...) dla okładzin do dachów (produkt w klasie 25.01 klasyfikacji lokareńskiej - materiały budowlane), o czym opublikowano 4 IX 2007 r. Powódce służą także prawa do sześciu innych podobnych wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) - (...) - (...). (bezsporne – tak też świadectwa i wydruki z bazy OHIM k.155-173, 44-55 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

W dniu 2 XI 2007 r. powódki zawarły umowę licencji niewyłącznej na korzystanie przez (...) S.A. z wzorów wspólnotowych o numerach od (...) - (...) do (...) - (...). (bezsporne – tak też umowa k.37-38) Następnie zaś spółka ta uzyskała zgodę (...) na wystąpienie z powództwem o naruszenie tych wzorów. (bezsporne – tak też oświadczenie k.39)

(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. działa na rynku pap zgrzewalnych i dachówek bitumicznych. Od początku jest nastawiona na innowacyjność, notując stały rozwój, wzrost produkcji i zatrudnienia. Spółka została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami. (bezsporne – tak też certyfikaty jakości i nagrody k.95-102) Podejmuje działania reklamowe i promocyjno-marketingowe w odniesieniu do swych produktów. (bezsporne – tak też faktury za materiały

i usługi reklamowe k.146-149, materiały informacyjne i promocyjne, reklamy prasowe k.150-154, k.86-119, faktury sprzedaży papy k.120-131, informator k.334-335)

Spółka (...) produkuje szybkozgrzewalne papy asfaltowe ((...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)), oferowane w, zwiniętych w rolki, wstęgach o szerokości 1 m i długości 6 m. Po spodniej stronie papy znajduje się 51 wzdłużnych pasów bitumu wystającego ponad jej powierzchnię na ok. 2 mm. Pasy o szerokości ok. 1 cm, które oddziela wolna przestrzeń (rowki o szerokości 0,85 cm), nie są ciągłe, przerwy w nich ułożone są w kształt liter **W**, na prawie całej szerokości pasa papy (bezsporne). Pełnią one łącznie funkcje szybkozgrzewalności, hydroizolacji i mikrowentylacji. Pasy bitumu skracają czas wgrzewania papy w podłoże, obniżając zużycie energii potrzebnej do stopienia powierzchni spodniej, zapewniając jej lepszą przyczepność do podłoża. Kanały wentylacyjne umożliwiają migrację pary wodnej pod powierzchnią papy i eliminują powstawanie pęcherzy mogących prowadzić do rozszczelniania pokrycia. Po jednej stronie wstęgi papy znajduje się pas o szerokości 8 cm, służący jako zakład. (dowód: zeznania świadka D. P. k.638, zeznania pozwanej – T. W. (1) k.798-801, nagranie filmowe k.797, fotografie spornego produktu k.103-109, 210-217 oraz materiały informacyjne k.86-98, wydruki ze stron internetowych k.99-112, fotografie k.113-119, faktury k.120-126, fragment produktu pozwanej k.134 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

Oznaczenia graficzne i, zgłoszone przez pozwaną 21 XII 2010 r., jako wspólnotowe znaki towarowe, zostały w dniu 6 VII 2011 r. zarejestrowane przez OHIM pod numerami (...) i (...) dla towarów i usług w klasach 1, 17 (m.in. materiały do izolacji budynków i ich części), 19 (m.in. bitumiczne powłoki dachowe, wyroby bitumiczne dla budownictwa, bitumy, dachowe pokrycia niemetalowe, papa), 37 (usługi budowlane, dekarские, zabezpieczanie budynków przed wilgocią) i w klasie 42. O udzieleniu praw wyłącznych opublikowano 8 VII 2011 r. (bezsporne – tak też k.110-145)

Strony są bezpośrednimi konkurentami na rynku produkcji pap modyfikowanych i zgrzewalnych, dachówek bitumicznych i systemów dachowych. (bezsporne)

Na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba wykonująca roboty dekarские, często korzystająca do pokrywania dachów z tego typu okładzin, dwuwymiarowe wzory wspólnotowe nr (...) - (...) i nr (...) - (...) oraz trójwymiarowy wzór przemysłowy zawarty w kwestionowanym produkcie (...) ((...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)), wywołują odmienne ogólne wrażenie.

Ze względu na właściwości i funkcje produktu (szybkozgrzewalności, hydroizolacji i mikrowentylacji), materiał, z którego jest wykonana dodatkowa warstwa spodnia (bitum) oraz maszyny i technologia produkcji, projektant tego rodzaju wzorów ma w znacznym stopniu ograniczoną swobodę twórczą. Wzór musi uwzględniać kształt produktu (prostokąt o wymiarach 1x5/6m), szerszy pasek po jednej stronie (zakład) na długości papy, ułożenie wzdłużnych, nieciągłych pasów bitumu naprzemiennie z kanałami wentylacyjnymi. W istocie może więc decydować o wyglądzie produktu wyłącznie w zakresie szerokości pasów i zagłębień (z ograniczeniem związanym z koniecznością zapewnienia efektywności produktu – realizacją jego funkcji hydroizolacji i mikrowentylacji, możliwie najlepszego wgrzewania papy w podłoże i największej przyczepności), a także o układzie przerw w pasach bitumu i kolorystyce produktu.

W możliwym do wykorzystania zakresie swobody twórczej przeciwstawiane sobie wzory wspólnotowe i wzór zawarty w produkcie spółki (...) istotnie się różnią. Wzór zarejestrowany pod nr (...) - (...) składa się z pasów w kolorach czarnym i białym (wyraźnie kontrastujących), przerywanych otworami w układzie tworzącym linie ukośne. Kolorystyka wzoru zawartego w produkcie pozwanej jest szaro-czarna (kolory zlewają się ze sobą), a przerwy w – nieznacznie szerszych pasach wypukłych po spodniej stronie układają się w kształt litery **W**. Strona wierzchnia jest jednolita, lekko chropowata, z wyraźnie widocznymi ziarnami łupków bitumicznych. Trójwymiarowy wzór przemysłowy w papie pozwanej sprawia wrażenie masywności, której pozbawiony jest dwuwymiarowy wzór powódki. Różnice te są na tyle istotne, że w bezpośrednim porównaniu zorientowany użytkownik nie uzna, iż wzory stron wywierają na nim tożsame ogólne wrażenie.

Wzór zarejestrowany pod nr (...) - (...) jest jeszcze bardziej odmienny od wzoru przemysłowego zawartego w produkcie pozwanej. Poza przestrzennością, masywnością i brakiem kontrastu kolorystycznego, w szaro-czarnych wypukłych,

szerszych pasach są przerwy, stanowiące element wzorniczy zwracający uwagę użytkownika i determinujący jego ogólne wrażenie. (ocena normatywna dokonana na podstawie przeciwstawienia postaci wzorów (...) GmbH w świadectwach rejestracji OHIM oraz fotografii i fragmentu produktu spółki (...), Sąd nie przeciwstawiał sobie produktów stron ze względu na uzasadnione zastrzeżenie pozwanej co do tożsamości z wzorami zarejestrowanymi pap dachowych (...)).

Sąd zważył co następuje :

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

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

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty albo zastosowany, 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 wzór jest inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Bezsporne w sprawie jest, że (...) GmbH w W. służą prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), które znajdują zastosowanie do okładzin dachowych, wyłącznie jednak pap szybkozgrzewalnych, wzór (...), także z funkcją hydroizolacji i mikrowentylacji. Jakkolwiek wzór podlega ochronie jako taki (art. 36 ust. 6 rozporządzenia), to charakter produktu, w którym jest on zastosowany lub zawarty, brany jest pod uwagę przy ocenie naruszenia. Przeznaczenie, cechy i właściwości takiego właśnie produktu są uwzględniane przy określeniu stopnia swobody twórczej projektanta.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął dowody zgłoszone przez pozwaną na poparcie tezy o braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów powódki. (zeznania świadków G. P., G. B., k.174-202, 235-257, 336-359) Spółka (...) nie złożyła w niniejszej sprawie pozwu wzajemnego, ani nie wniosła do OHIM o unieważnienie spornych wzorów. Sąd jest zatem związany domniemaniem ich ważności wynikającym z art. 85 rozporządzenia. Jednakże fotografie produktu (...) oraz maszyny do jego wytwarzania (k.176, 177) posłużyły Sądowi do dokonania oceny normatywnej w zakresie określenia elementów znanych i stosowanych w tego rodzaju produktach oraz ograniczeń swobody twórczej, ze względu na technologię produkcji papy (tak też zeznania T. W. (1) k.798-801). Fotografie papy (...) i (...) (k.178, 186-188, 190, 191, 195, 200, 201) przekonują o słuszności twierdzeń pozwanej, co do tego, że dostępne na rynku papy szybkozgrzewalne, hydroizolacyjne i mikrowentylacyjne mają wzdłużnie ułożone na spodniej stronie dodatkowe pasy bitumu.

Zakres ochrony praw wyłącznych (...) GmbH wynika z przedstawienia każdego ze wzorów wspólnotowych (dwuwymiarowych, w jednym rzucie). Ponieważ zdecydowanie odbiegają one od wyglądu produktu (brak głębi, grubości, wyglądu strony spodniej), postać papy szybkozgrzewalnej (...) nie mogła posłużyć Sądowi dla oceny tożsamości lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawione sobie zarejestrowane wzory wspólnotowe i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanej. Dokonując oceny normatywnej Sąd nie mógł zatem odnieść się do dowodów z zeznań świadków T. W. (2), M. J. i J. J., którym wzory (...) w ogóle nie są znane, a swoje obserwacje odnoszą do produktów stron, co właściwe jest raczej czynom nieuczciwej konkurencji. Warto jednak zauważyć, że nawet porównując te produkty, świadkowie ci wskazują na występujące pomiędzy nimi różnice wyglądu, jednoznacznie stwierdzając, że papy I. i (...) nie są do siebie podobne.

Bezsporny jest także przedmiot naruszenia (kwestionowany produkt). Wygląd papy (...) i zastosowany w niej trójwymiarowy wzór przemysłowy wynika w sposób niewątpliwy z dowodu rzeczowego i złożonych do akt fotografii. Należy przy tym wyjaśnić, że sposób przedstawienia wzorów w świadectwie rejestracji OHIM uzasadnia ich przeciwstawienie produktowi pozwanej w postaci papy rozwiniętej, tak jak jest ona używana przy układaniu jej na dachu przez zorientowanego użytkownika (dekarza), nie zaś papy zrolowanej (w stanie w jakim jest oferowana do sprzedaży). Pozwana przyznała, że używa kwestionowanego wzoru, wytwarzając, wprowadzając do obrotu, oferując, reklamując i składując sporną papę.

Spór stron koncentrował się zasadniczo na uznaniu, czy wzór przemysłowy zawarty w produkcie (...) wkracza, czy nie, w zakres wyłączności wynikający ze wspólnotowej rejestracji wzorów nr (...) - (...) i nr (...) - (...). Jego rozstrzygnięcie wynika z przeprowadzonego przez Sąd porównania wzorów z punktu widzenia zorientowanego użytkownika pap dachowych, z uwzględnieniem stopnia swobody twórczej. Sąd opierał się przy tym na dowodach zaoferowanych przez obydwie strony w terminach określonych przepisami art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c.

W przekonaniu Sądu, ocena podobieństwa wzorów (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczących znaków towarowych. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07)

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegły w postępowaniu cywilnym jest ekspertem, znawcą dysponującym wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pozwalającymi dostarczyć sądowi wiadomości specjalnych. Dokonuje on oceny określonego stanu faktycznego i przedstawia własną opinię. W polskim procesie cywilnym, biegły - specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego, nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporządzenia. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, definiowanej w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie będącej ekspertem ani znawcą, nie mającej jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego. (por. J.Kępiński Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57) Z tych względów, Sąd oddalił wniosek powódek o dopuszczenie dowodu z opinii

biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego na okoliczność występowania podobieństwa wzorów ucieleśnionych w produktach spółek (...) i (...) z punktu widzenia zorientowanego użytkownika.

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

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Odnosić się to może np. do kwestii podlegającej ocenie normatywnej w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych (ryzyko konfuzji konsumenckiej), czy wzorów wspólnotowych (ogólne wrażenie wywierane przez przeciwstawiane sobie wzory na zorientowanym użytkowniku i uwzględniany przy tym zakres swobody twórczej projektanta). Uzasadnia to przeprowadzenie przez Sąd, z urzędu, postępowania dowodowego w odniesieniu do zeznań zawnioskowanych przez strony świadków G. G. i D. P. oraz przesłuchania Z. C. i T. W. (1).

Wbrew przekonaniu powódek, w sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych obowiązek udowodnienia, że wzór zawarty lub zastosowany w kwestionowanym produkcie pozwanego nie wywiera na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia spoczywa na uprawnionym. To on powinien wykazać, jaki jest zakres ochrony przysługującego mu prawa, jakie elementy przeciwstawionych wzorów są znane lub wynikają z charakteru produktu, czy jego funkcji, elementy te bowiem są uwzględniane przy ocenie ogólnego wrażenia, jakie wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku. Ani ogólna zasada rozkładu ciężaru dowodu, sformułowana w art. 6 k.c., ani przepisy rozporządzenia nie uzasadniają przerzucenia na pozwanego obowiązku udowodnienia, że stosowany przezeń wzór nie wkracza w zakres wyłączności przyznanej powodowi. Tylko wówczas, gdy występuje on z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzoru, pozwany ma obowiązek udowodnienia braku nowości, indywidualnego charakteru, czy wyłącznej funkcji technicznej cech wzoru wspólnotowego, o której mowa w art. 8 rozporządzenia.

W ocenie Sądu, w niniejszym postępowaniu powodowe spółki nie sprostaly obowiązkowi udowodnienia naruszenia ich praw wyłącznych. Nie zaoferowały dowodów umożliwiających Sądowi stwierdzenie, że okładzina dachowa pozwanej jest na tyle podobna do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia.

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która 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. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 rozporządzenia, wrażenie to jednak nie musi być wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują takie różnice, które determinują odmienność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika (bardziej obiektywnego, wnikliwego, posiadającego lepszą znajomość przedmiotu, osoby, która go używa i posługuje się nim jako znawca). Sąd nie podziela przekonania powódek, że przepis art. 10 powinien być interpretowany zgodnie z tezą 14 preambuły, wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie od wzoru zarejestrowanego prowadziłby bowiem do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).

Ocena podobieństwa wzorów, zarejestrowanego i zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie, dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. (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 tym przypadku będzie to finalny użytkownik – dekarz, który – w odróżnieniu od sprzedawcy w sklepie budowlanym – widzi papę w postaci rozwiniętej wstęgi, tak jak wzory wspólnotowe zostały zarejestrowane.

Jego orientacja co do stanu wzornictwa przemysłowego w odniesieniu do tego rodzaju specjalistycznych produktów wiąże się ze świadomością ich cech funkcjonalnych, które ograniczają swobodę twórczą projektanta. Dekarz nie jest zwykłym konsumentem, jest fachowcem w swojej dziedzinie i w pierwszym rzędzie zwraca uwagę na to, czy produkt ma określone właściwości (cechy) – tu szybkozgrzewalność, czy będzie pełnił wymagane funkcje – tu mikrowentylacja, hydroizolacja. Nie uzna on szerszego zakładu na całej długości wstęgi papy, ani wzdłużnych pasów oddzielonych rowkami pozbawionymi zdolności klejenia za elementy decydujące o wrażeniu wywieranym przez wzór, nie tylko bowiem są to właściwości produktu (papy dachowej szybkozgrzewalnej), ale też cechy wcześniej mu znane, jako stosowane przez innych niż strony wytwórców. Dopiero po wyłączeniu tych elementów, stwierdzi, że pozostałe – w zakresie w jakim projektant miał swobodę twórczą – uzasadniają uznanie, iż wzory stron wywołują na nim odmienne ogólne wrażenie.

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonana została zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcziela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda. Należy wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się bezpośrednio.

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. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time)

Kierując się tymi wskazaniem Sąd dokonał ustaleń dotyczących podobieństw i różnic występujących pomiędzy wzorami wspólnotowymi zarejestrowanymi na rzecz (...) GmbH oraz wzorem przemysłowym zawartym w produkcie (...). Oceniając stopień swobody twórczej projektanta, jako ograniczony do elementów kolorystyki, a także - w pewnym zakresie - liczby i szerokości pasów oraz układu przerw, Sąd oparł się na twierdzeniach stron i zaoferowanych przez nie dowodach. Uznał za wiarygodne zeznania świadka D. P. i T. W. (1) (w charakterze strony) o technologicznych i materiałowych ograniczeniach, decydujących o układzie wzdłużnych dodatkowych pasów bitumu, przedzielonych

rowkami podobnej szerokości, a także o funkcjonalności przerw w pasach bitumu. Przekonują o tym informacje zawarte na stronie internetowej (...) oraz w jej materiałach reklamowych. Dążący do uzyskania jak najlepszego efektu – minimalizacji zużycia energii potrzebnej do zgrzania papy z podłożem i osiągnięcia przy tym dobrej przyczepności, producent będzie dążył do zwężania pasów bitumu i przerw między nimi. Także więc w tym zakresie swoboda twórcy jest ograniczona, a liczba i szerokość pasów determinowana względami technicznymi. Spółki (...) nie dowiodły, że stosując bitum w mniejszej liczbie szerszych pasów można osiągnąć równie dobre efekty.

Także twierdzenia powódek o różnorodności kształtów, jakie przybierać może dodatkowa, spodnia warstwa bitumu, nie zostały poparte dowodami. Przekonuje o tym w swych zeznaniach świadek G. G. (k.535), który jednak nie odwołuje się do konkretnych producentów szybkozgrzewalnych okładzin dachowych z funkcją hydroizolacji i mikrowentylacji, ani producentów maszyn do ich wytwarzania. Jego zeznania są bardzo ogólne i sprowadzają się w istocie do zapewnienia, choć w tego rodzaju sprawach przyjęte jest i możliwe złożenie materiału informacyjnego o produkcie oraz jego fotografii. Świadek przyznaje przy tym, że kształt linii we wzorach jest uzasadniony tym żeby można było wentylować całość dachu. Sąd nie mógł się odnieść do przedstawionych w replice wobec odpowiedzi na pozew, dowodów na to, że na rynku są papy o innych niż wzdłużnych układach pasów. Spółki (...) nie wykazały, że papa izolacyjna (asfaltowa, zgrzewalna, podkładowa) (...) (wycięte okręgi, kolor tła zielony - k.386-387), papa (...) (niewyraźna fotografia, opis w języku niemieckim k.388-391), czy (...) (wycięte okręgi, kolor tła pomarańczowy, opisy w języku niemieckim k.392-393) należą do tego samego typu co sporne papy, których właściwości, funkcje i technologia produkcji nie pozostają bez wpływu na stopień swobody twórczej projektanta. Z. C., zeznając w imieniu strony powodowej (k.785-787) wskazuje na kształt kwadratów, nie odnosząc ich jednak do rodzaju papy, ani jej producenta.

Świadek D. P. (k.638-639) oraz zeznający w charakterze strony T. W. (1) (k.798-801) przekonująco zaprzeczają, aby technologicznie możliwe było układanie spodniej warstwy bitumu w inny wzór niż pasy. Szczegółowo opisują proces produkcji, wyjaśniając, że nie ma na rynku maszyn, które umożliwiłyby uzyskanie innego wzoru warstwy bitumu, pozwalającej na pełnienie przez papę jej funkcji hydroizolacji i mikrowentylacji, przy zachowaniu właściwości szybkozgrzewalności. Przemawiają za tym przykłady tego rodzaju produktów innych wytwórców, jak (...) , czy (...) (k.178, 186-188, 190, 191, 195, 200, 201). Na właściwości produktu i funkcjonalność dodatkowych pasów bitumu na spodniej stronie papy zwracają uwagę także świadkowie M. J., J. J. i T. W. (2).

W przekonaniu Sądu, dowody te uzasadniają uznanie, że swoboda twórcza przy projektowaniu wzorów szybkozgrzewalnej papy dachowej, spełniającej funkcje hydroizolacji i mikrowentylacji jest w znacznym stopniu ograniczona. W zakresie, w jakim możliwe było korzystanie ze swobody twórczej, zarejestrowane wzory wspólnotowe i przeciwstawiony im wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanej różnią się od siebie przede wszystkim przestrzennością, kolorystyką i układem przerw w pasach bitumu. Różnice pomiędzy tymi wzorami są na tyle istotne, że wpływają na ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika, który bez wątplenia uzna je za odmienne. Przeciwniej tezy powódki w tym postępowaniu nie udowodniły, nie mogą zatem zasadnie twierdzić o naruszeniu przez spółkę (...) praw z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr (...) - (...) i (...) - (...) oraz skutecznie żądać zastosowania względem pozwanej sankcji zakazowych i nakazania jej usunięcia skutków naruszenia. **Powództwo podlegało więc oddaleniu, jako nieusprawiedliwione, co do zasady.** (a contrario art. 10 w zw. z art. 89 cyt. rozporządzenia)

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

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia 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. Zasadzając 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.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Nie obejmuje ono opłat od dochodzonych łącznie roszczeń majątkowych. (§ 11 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 500 do 1.500 zł minimalna stawka wynagrodzenia wynosi natomiast 180 zł (§ 6 pkt 2.)

Sąd postanowił ponadto o zwróceniu pozwanej uiszczonej przez nią, a niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego. (art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)