

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2013 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawłowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 24 czerwca 2013 r.

sprawy z powództwa (...) GmbH & Co. KG z siedzibą w K.

przeciwko **W. W. (1)** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w K.

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych

**1.** zakazuje pozwanemu W. W. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. naruszania praw (...) GmbH & Co. KG z siedzibą w K. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), przez importowanie, oferowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3:

1. 2. 3.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, niezależnie także od tego, czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa;

**2.** zakazuje pozwanemu naruszania praw powoda do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), przez importowanie, oferowanie – w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografii 4.: (...) "http://(...) .pl/zdj/se2/(...) .jpg" \\* (...) "http://(...) .pl/zdj/se2/(...) .jpg" \\* (...), niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, niezależnie także od tego, czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa;

**3.** nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, stanowiących jego własność, produktów o cechach wskazanych w punktach 1. i 2. i ich opakowań z wizerunkiem pistoletu natryskowego o cechach wskazanych w punktach 1. i 2., w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku;

**4.** zasądza od W. W. (1) na rzecz (...) GmbH & Co. KG z siedzibą w K. kwotę 7.572 (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

**5.** w pozostałej części powództwo oddala;

**6.** zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.989,50 (dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 50/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

**Sygn. akt XXII GWup 6/13**

## UZASADNIENIE

15 marca 2013 r. (...) GmbH&Co. KG z siedzibą w K. wniosła o:

**I.** zakazanie W. W. (1) naruszania jej praw, to jest: importowania, oferowania – w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu oraz składowania w tych celach pistoletów natryskowych wyglądających jak pistolet przedstawiony na fotografiach 1-3: 1 2. 3, niezależnie od barwy i ewentualnej nazwy handlowej jaką są oznaczone oraz wszelkich innych oznaczeń, jakie mogą nosić, niezależnie od tego czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa:

**II.** zakazanie pozwanemu naruszania jej praw, to jest: importowania, oferowania – w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu oraz składowania w tych celach pistoletów natryskowych, wyglądających jak pistolet przedstawiony na fotografii:

4. (...) "http://(...)pl/zdj/se2/(...).jpg" \ \* (...), niezależnie od barwy i ewentualnej nazwy handlowej jaką są oznaczone oraz od wszelkich innych oznaczeń, jakie mogą nosić, niezależnie od tego czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa.

**III.** nakazanie zajęcia towarów o cechach wskazanych w punktach I. i II., będących własnością pozwanego i ich opakowań.

**IV.** nakazanie pozwanemu zniszczenia, na własny koszt, towarów o cechach wskazanych w punktach I. i II., będących własnością pozwanego i ich opakowań, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

**V.** zasądzenie od pozwanego kwoty 7 572 zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

**VI.** nakazanie pozwanemu, aby podał do publicznej wiadomości informację o orzeczeniu rozstrzygającym o naruszeniu praw powoda, poprzez:

- umieszczenie na stronach internetowych pod adresami: [www.skleptechniczny.istore.pl](http://www.skleptechniczny.istore.pl) oraz [www.skleptechniczny.pl](http://www.skleptechniczny.pl), na stronie użytkowników „(...)”, (...) oraz (...) na portalu [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl), w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tych stron, czcionką nie mniejszą niż 16 punktów, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, informacji o treści orzeczenia w części uwzględniającej powództwo i utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy

- opublikowanie, na jego koszt, w ogólnopolskim wydaniu dziennika Gazeta Wyborcza, w rozmiarze co najmniej 1/8 strony, informacji o treści orzeczenia rozstrzygającego o naruszeniu praw powódki, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku oraz upoważnienie powódki do wykonania przedmiotowej czynności na koszt pozwanego, w przypadku ich nie-wykonania przez pozwanego w terminie, a w przypadku częściowego oddalenia powództwa opublikowanie informacji o treści orzeczenia w części uwzględniającej powództwo;

(w tym zakresie żądanie zostało zmienione na opublikowanie orzeczenia w trzech kolejnych numerach dwumiesięcznika Lakiernik, wydawanego przez (...) spółkę z o.o., poczynawszy od najbliższego numeru ukazującego się po uprawomocnieniu się wyroku, w którym możliwe będzie umieszczenie tej informacji. (k.930-931)

**VII.** zasądzenie kosztów procesu, wg spisu złożonego przed zamknięciem rozprawy. (k.2-865)

Uwzględniając wnioski powódki, 25 kwietnia 2013 r. Sąd postanowił:

1. nakazać W. W. (1), aby udzielił (...) GmbH&Co. KG informacji dotyczących liczby zbytych przez niego pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-4., niezależnie od ich barwy, ewentualnej nazwy handlowej i wszelkich innych oznaczeń, niezależnie od tego, czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa, w tym pistoletów natryskowych oferowanych przez obowiązanego pod nazwami handlowymi: A.(...) lub (...), (...), (...), (...), (...), J., (...) i J. (...), używanych oddzielnie lub z oznaczeniem (...) oraz nazwami handlowymi: (...), m. (...), (...) używanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...), to jest:

i) podał liczby opisanych wyżej pistoletów natryskowych zaimportowanych od 2008 r. do dnia udzielenia informacji;

ii) podał liczby opisanych wyżej pistoletów natryskowych sprzedanych od 2008 r. do dnia udzielenia informacji poprzez przedstawienie zestawień ilościowych i wartościowych sprzedaży takich pistoletów za lata 2008 – 2013.

2. zakazać W. W. (2) - na czas trwania procesu – oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezależnie od barwy, ewentualnej nazwy handlowej, czy wszelkich innych oznaczeń, niezależnie od tego czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa, w tym pistoletów natryskowych o takich cechach, oznaczanych przezeń którąkolwiek z nazw handlowych: A. (...) lub (...), (...), (...), (...), (...), (...), L. (...), J. (...) używanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...) oraz pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografii nr 4., niezależnie od barwy, niezależnie od ewentualnej nazwy handlowej, wszelkich innych oznaczeń, niezależnie od tego czy jego powierzchnia jest błyszcząca czy matowa, w tym oferowanych przez obowiązanego pistoletów natryskowych o takich cechach, oznaczanych przezeń którąkolwiek z nazw handlowych: (...), m. (...), (...), używanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...);

3. nakazać zajęcie, znajdujących się w placówkach handlowych pozwanego oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego, pistoletów natryskowych o cechach wskazanych w pkt 2., będących własnością pozwanego;

4. nakazać pozwanemu usunięcie z jego stron internetowych ofert pistoletów natryskowych o cechach wskazanych w pkt 2. (k.908-910)

Odpowiadając na pozew, W. W. (2) wniósł o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Zaprzeczył naruszeniu praw (...) GmbH&Co. KG i wyrządzeniu powódce szkody, przekonując, że sporne pistolety natryskowe nie są podobne do wzorów wspólnotowych. Wyraźne wskazanie, w folderach i na opakowaniach, ich chińskiego wytwórcy sprawia, że nie istnieje ryzyko ich pomylenia z produktami S.. (k.883-900)

Na rozprawie 24 czerwca 2013 r. wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka W. W. (3), który to dowód został przez Sąd oddalony jako spóźniony w rozumieniu art. 207 § 6 k.p.c., a ponadto powołany na okoliczność podlegającą ocenie normatywnej. (k.957, 958)

### **Sąd ustalił, że**

Spółka komandytowa prawa niemieckiego Spółka(...) GmbH&Co. KG w K. prowadzi działalność gospodarczą w branży lakierniczej, m.in. w zakresie produkcji masek, zbiorników ciśnieniowych, filtrów i pomp lakierniczych oraz innych zaawansowanych technicznie narzędzi, urządzeń i akcesoriów do nich, w tym pistoletów natryskowych. Powódka oferuje swe produkty do sprzedaży w Polsce za pośrednictwem swego przedstawiciela PPHU (...). Jej oferta dostępna jest m.in. w Internecie, na stronie pod adresem [www.sata.pl](http://www.sata.pl). (bezsporne – tak też wydruk z rejestru handlowego k.31-46, katalogi k.47-58, wydruk ze strony internetowej k.59)

(...) GmbH&Co. KG służą prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 28 lipca 2005 r. dla pistoletów do malowania, o czym opublikowano 6 września 2005 r.:

- nr (...) .1 (...) "http://(...) \\* (...) .2 (...) "http://(...) \\* (...) .3 (...) "http://(...) \\* (...) .4 (...) "http://(...) \\* (...) (bezsporne - tak też wydruk z bazy OHIM k.69-77)

Wzór ten jest stosowany przez powódkę w pistoletach natryskowych oferowanych pod nazwą handlową (...) (bezsporne - tak też dowody rzeczowe, katalogi k.47-58)

- nr (...) .1 (...) "http://(...) \\* (...) .2 (...) "http://(...) \\* (...) .3 (...) "http://(...) \\* (...) (bezsporne: tak też wydruk z bazy OHIM k.60-68)

Wzór ten jest stosowany w pistoletach natryskowych oferowanych pod nazwą handlową SATAjet 3000. (bezsporne - tak też dowody rzeczowe, katalog k.47-58)

W. W. (1) prowadzący działalność gospodarczą jako W. W. (1) Firma (...) . (bezsporne – tak też wydruk z ewidencji k.78) sprzedaje towary za pośrednictwem stron internetowych pod adresami: [www.skleptechniczny.istore.pl](http://www.skleptechniczny.istore.pl) i [www.skleptechniczny.pl](http://www.skleptechniczny.pl), a także za pośrednictwem portalu allegro.pl, jako użytkownik „skleptechniczny”, (...) i (...). Pozwany importuje i oferuje do sprzedaży m.in. różne pistolety natryskowe, w tym wyprodukowane w Chinach przez firmę (...) pistolety o nazwach handlowych: (...) lub (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), J. (...), (...), m. (...), (...), używanych łącznie z oznaczeniem (...) lub samodzielnie, o wyglądzie:

1. 2. 3.

4. (...) "http://(...) \\* (...) . (bezsporne – tak też dowody rzeczowe, wydruki ze stron internetowych k.79-741, 749-815, fotografie k.742-744, dokumentacja zakupu k.828-864, foldery k.888-890)

Pozwany jednorazowo nabył w Chinach 100 pistoletów lakierniczych J. (...) i (...) w cenie jednostkowej około 100 zł. Sprzedał 86 z nich. Wcześniej sprzedawał takie same pistolety, niewytworzone przez powódkę, nabywane w hurtowniach w Polsce. (dowód: zeznania pozwanego k.958-959, jego oświadczenie k.906)

Pistolety natryskowe, oferowane i reklamowane przez pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, którym jest lakiernik, odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz (...) GmbH & Co.KG pod nr (...) - (...) i (...) - (...). Mają one takie same kształty, układ elementów funkcjonalnych (korpus, dysza, spust, przyłącza, nakrętki regulacyjne) i wygląd elementów dekoracyjnych (kształt nakrętek, żłobienia). (ocena normatywna dokonana na podstawie oględzin przedmiotu rejestracji i produktów pozwanego)

### **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 Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) 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 produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). 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.

Prawo do wzoru może 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).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c).

Prawa wyłączne SATA GmbH&Co. KG nie były kwestionowane przez pozwanego, ani jak chodzi o ważność wzorów, ani zakres ochrony wynikającej z ich rejestracji. Podnoszone zarzuty nienaruszania praw wyłącznych, nie zawsze słuszne, bazują na niezrozumieniu przez pozwanego specyfiki wspólnotowej regulacji prawa do wzoru.

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 ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób prawo wyłączne, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru. Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres wyłączności, która obejmuje :

- wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,
- użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Nie można zgodzić się z zarzutem pozwanego, że powódka powinna skierować swe roszczenia względem wytwórcy pistoletów firmy (...). Odpowiedzialność za naruszenie ponosi bowiem każda z osób, która używa wzoru podobnego do zarejestrowanego w OHIM w jakikolwiek sposób objęty wyłącznością, także więc importer i sprzedawca spornych pistoletów lakierniczych, którym jest W. W. (2).

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (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)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, 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 w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźne odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy

przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmienną ogólną wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłaby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. 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)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie euro-pejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. 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 zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego 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 vs 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 13 XI 2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It )

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch ) 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. 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. E. Nowińska [w] Prawo własności przemysłowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J. Kępiński Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57, M. Hulicki Pojęcie

„poinformowany użytkownik” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132) W razie sporu stron, biegły powinien natomiast określić zakres swobody twórczej lub wskazać cechy wzoru wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupa Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym postępowaniu, pozwany nie zaprzeczył bowiem, że kształty przedstawione jako wzory nr (...) - (...) i nr (...) - (...) odpowiadają wyglądowi produktów oferowanych przez powódkę pod nazwami handlowymi (...) i (...)

Należy przy tym 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 w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor ) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa o pochodzeniu produktu.

Przeciwstawiając sobie wzór przemysłowy zawarty w produktach importowanych z Chin, wprowadzanych do obrotu i oferowanych w Polsce przez pozwanego (pistolety lakiernicze (...) i (...)) oraz wzory wspólnotowe można z przekonaniem stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia, szczególnie, że w tej dziedzinie swoboda twórcza nie jest nadmiernie ograniczona. Wbrew przekonaniu pozwanego, względy funkcjonalne nie ograniczają wyglądu pistoletów natryskowych do jednego tylko, spornego kształtu. Już sama oferta prezentowana na stronach internetowych W. W. (2) przekonuje o różnorodności produktów, spełniających tę samą funkcję, ale różniących się między sobą: kształtem, wielkością, zarysem konturów oraz układem. Nie obowiązują w tym zakresie żadne przepisy standaryzujące wygląd tego typu produktów. Na rynku spotkać można pistolety natryskowe o różnych kształtach:

(...) "http://(...)" \\* (...) "http://(...)" \\* (...) "http://(...)" \\* (...)

(...) "https://(...)" \\* (...) "http://(...)" \\* (...) "http://(...)" \\* (...)

Pewne ich elementy determinowane są funkcją, pistolety natryskowe muszą bowiem posiadać pokrętła do podawania farby i powietrza oraz do regulowania do szerokości strumienia lakieru. Jak stwierdził sam pozwany, zeznając w charakterze strony, pozostałe elementy nie muszą wyglądać dokładnie w taki sposób, jaki w zarejestrowanych przez powódkę wzorach. Poza trzema wymienionymi, pozostałe elementy mają charakter dekoracyjny, estetyczny. Sam zaś wygląd (kształt, ornamentacja) może być natomiast różnorodny. Nic nie usprawiedliwia powtórzenia w pistoletach oferowanych przez pozwanego charakterystycznych cech wzorów wspólnotowych.

Wzory wspólnotowe i przeciwstawiane im odpowiednie wzory przemysłowe zastosowane w produktach A. są do siebie bardzo podobne, wywołując na zorientowanym użytkowniku tożsame wrażenie, ze względu na charakterystyczny układ elementów, ich kształty i proporcje. Dotyczy to przede wszystkim elementów zdobniczych, na których podobieństwo zwróci uwagę użytkownik, dokonując oceny podobieństwa wzorów wspólnotowych i wzorów przemysłowych zastosowanych w produktach A.. W tych elementach zbieżność wyglądu produktów stron, determinująca ogólny ich ogład, nie ma żadnego funkcjonalnego usprawiedliwienia.

Ze swej strony, W. W. (2) nie przedstawił w tym postępowaniu żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów mogących uzasadniać ograniczenie swobody twórczej. Nie wykazał, że pistolet natryskowy, aby móc pełnić swoją funkcję musi mieć dokładnie taki wygląd, jak wzór wspólnotowy. Nie dowiódł, że w tym zakresie obowiązują jakieś przepisy standaryzujące.

Sąd nie podziela twierdzeń pozwanego, zawartych w analizie porównawczej (k.942-954). Stwierdzone różnice, choć liczne jednak bardzo drobne, nie mają znaczenia dla uznania, że w ogólnym oglądzie, wzory powódki i produkty pozwanego są do siebie podobne. Przyjęta w niej metoda porównania wzorów odbiega od reguł obowiązujących w prawie wzorów wspólnotowych i przemysłowych. Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, wskazywane różnice są niedostrzegalne, nie mogą wpływać na jego ogólny ogłód i uznanie wrażenia, jakie wywołują na nim przeciwstawiane sobie wzory za tożsame.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a.  
zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b.  
zajęcie podrobionych produktów;
- c.  
zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d.  
wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego między-narodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

Używając w importowanych i oferowanych przez niego pistoletach lakierniczych wzorów podobnych do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych W. W. (2) narusza wyłączność spółki (...). **Uzasadnione są zatem, objęte pkt 1. i 2. pozwu, żądania zakazania pozwanemu używania wzorów, stosownie do art. 89 ust. 1b rozporządzenia.** Z tego względu, Sąd

**1.** zakazał W. W. (1) naruszania praw (...) GmbH & Co. KG z siedzibą w K. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), przez importowanie, oferowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach pistoletów natryskowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-3:

1. 2. 3.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, niezależnie także od tego, czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa;

**2.** zakazał pozwanemu naruszania praw powoda do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), przez importowanie, oferowanie – w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach pistoletów natryskowych



o wyglądzie przedstawionym na fotografii 4.: (...) "http://(...)\" (...) , niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, niezależnie także od tego, czy ich powierzchnia jest błyszcząca czy matowa.

#### ***Żądanie z pkt IV. uzasadnione jest przepisami prawa krajowego:***

Zgodnie z art. 286 p.w.p., stosowanym do wzoru wspólnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporządzenia, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Częściowo uwzględniając powództwo Sąd nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszenia przez zniszczenie, na jego koszt, stanowiących jego własność, produktów o cechach wskazanych w punktach 1. i 2. i ich opakowań z wizerunkiem pistoletu natryskowego o cechach wskazanych w punktach 1. i 2.(tu doprecyzowanie), w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku. A decydując o zniszczeniu przedmiotów naruszenia, Sąd oddalił żądanie ich zajęcia (**pkt III.**), jako bezprzedmiotowe (a contrario art. 88 ust. 1b rozporządzenia)

#### ***Sąd uwzględnił w całości roszczenie pieniężne z pkt V.***

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia, uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie własności przemysłowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Występując na drogę sądową powód odwołał się do własnego wyliczenia korzyści, jakie mógł uzyskać pozwany używając jego wzorów (strona 14 pozwu). Z informacji udzielonej przez pozwanego wynika, że nabył on co najmniej 100 pistoletów lakierniczych, a sprzedał 84 (k.906), a więc więcej nawet niż przyjęła w swych wyliczeniach spółka (...). Pomimo zobowiązania wynikającego z postanowienia wydanego 25 kwietnia 2013 r. (k.908-910), W. W. (2) nie przedstawił konkretnych, szczegółowych informacji, dokumentów handlowych pozwalających Sądowi na poczynienie ustaleń, że korzyści te były mniejsze lub pozwany nie uzyskał ich wcale. Należy przy tym zauważyć, że prowadząc przedsiębiorstwo, W. W. (2) ma obowiązek archiwizowania dokumentacji dotyczącej transakcji zakupu, sprzedaży, dokumentowane są także ponoszone w związku z tym koszty. Niezrozumiałe i sprzeczne z jego własnym interesem, było przeto zaniechanie przedstawienia w tym zakresie twierdzeń i dowodów mogących uzasadniać częściowe lub nawet całkowite oddalenie roszczenia. W braku dowodów przeciwnych, Sąd uznał powództwo za usprawiedliwione, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 7 572 zł. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

***W przekonaniu Sądu, dla skutecznego usunięcia skutków naruszenia nie jest konieczna publikacja informacji o orzeczeniu, żądana w pkt VI. pozwu.*** Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.) żądanie podania orzeczenia do publicznej wiadomości może być uwzględnione tylko o tyle

o ile uzasadniają to okoliczności sprawy, a w szczególności charakter i zakres naruszenia, krąg osób, które powinny być o nim powiadomione.

W przypadku wzoru wspólnotowego, nie mamy do czynienia z negatywnymi skutkami naruszenia w postaci konfuzji konsumenckiej, nie istnieje zatem konieczność powiadomienia osób zainteresowanych nabyciem w przyszłości tego rodzaju produktów, że ich import i sprzedaż przez pozwanego dokonane zostały z naruszeniem praw wyłącznych (...) GmbH&Co. KG.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c.,** obciążając nimi w całości pozwanego ponieważ powódka uległa tylko w nieznacznej części swego roszczenia (wyłącznie w odniesieniu do niektórych sankcji stwierdzonego naruszenia). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawki te nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie (§ 10 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5.000 zł do 10.000 zł, stawka minimalna wynosi 1.200 zł. (§ 6 pkt 4)

Sąd obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu powódce opłaty od pozwu oraz wydatków, których poniesienie było konieczne dla dochodzenia roszczeń (koszty tłumaczenia – pkt 1-3 spisu kosztów). W przekonaniu Sądu, zbędne było poniesienie bardzo wysokich wydatków na udokumentowanie otwarcia stron internetowych w formie aktu notarialnego (pkt 4-7 spisu kosztów). Zważywszy charakter sprawy, ich wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki, wykonującego zawód radcy prawnego, jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

### **Zarządzenie:**

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda i pozwanemu z pouczeniem o apelacji,
- akta z wnioskiem o uzasadnienie otrzymałam 8/07/2013 r. – urlop wypoczynkowy od 28/06 do 5/07.

22/07/2013 r.