

**Sygn. akt XXII GWup 9/12**

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko **J. K.**

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą C. w P.

**- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych**

1.

zakazuje J. K. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...), produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanym na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wzorze wspólnotowym nr (...) - (...), to jest zawieszek do bransoletek (...);

2.

oddala powództwo w pozostałej części;

3.

znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

**Sygn. akt XXII GWup 9/12**

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 10 lipca 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 31/12 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił (...) spółce z o.o. w W. zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie J. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą C. w P. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...), produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), przez zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (...), produktów jubilerskich opartych na tych wzorach.

27 lipca 2012 r. (data nadania k.30) (...) **spółka z o.o. w W. wniosła o :**

1.

zakazanie J. K. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...), produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na jej rzecz wzorach wspólnotowych nr (...)- (...) i nr (...)- (...),

2.

nakazanie pozwanemu zniszczenia – na własny koszt, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz spółki (...) wzorach wspólnotowych nr (...)- (...) i nr (...)- (...).

W motywach wyjaśniła, że jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym (...) i wykonanej w oparciu o wzory zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, m.in. pod numerami (...)- (...) i (...)- (...). Zarzuciła, że J. K. narusza jej prawa wyłączne, wprowadzając do obrotu, za pośrednictwem strony internetowej (...), biżuterię – zawieszki do bransoletek w kształcie dziewczynki (bransoletka (...)) i chłopca (bransoletka (...)). Na poparcie swych roszczeń zaoferowała dowody z dokumentów i wydruków ze stron internetowych. (k.2-30)

### ***J. K. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania.***

Zarzucił nieprawidłowe sformułowanie roszczeń, nieudowodnienie powództwa, jak chodzi o oferowanie produktów w postaci zawieszek do bransoletek w kształcie chłopca i dziewczynki, a także jego bezzasadność, ze względu na brak podobieństwa pomiędzy wzorami wspólnotowymi a wzorami przemysłowymi zawartymi w kwestionowanych zawieszki. Wskazał na liczne różnice dzielące przeciwstawiane sobie wzory, wykluczające przyjęcie, że ogólne wrażenie jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku jest nieodmienne. Stwierdził, że występujące między nimi podobieństwa wynikają wyłącznie z immanentnych cech postaci ludzkich. Zakres swobody twórczej, w przypadku zawieszek w kształcie człowieka, jest ograniczony. Pozwany zaś stworzył całkowicie odmienne, oryginalne wzory postaci cechujące się szeregiem istotnych różnic w stosunku do wzorów L.. (k.36-87)

**Sąd ustalił, że** (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem biżuterii ze złota i srebra, m.in. bransoletek sznurkowych z zawieszki, opatrywanych graficznym wspólnotowym znakiem towarowym . (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.12-19) 22 września 2011 r. spółka uzyskała prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych, o czym opublikowano 4 października 2011 r. Wzory zgłoszone dla wyrobów jubilerskich, wisiorów, przedstawiają się następująco : nr (...)- (...) nr (...)- (...) (bezsporne – tak też wydruki z bazy OHIM k.21, 22, fotografie k.52, 53)

J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C. w P. (bezsporne – tak też informacja k.23) oferuje na stronie internetowej pod adresem (...) - biżuterię – zawieszki do bransoletek w kształcie dziewczynki z kucykami (bransoletka (...)) i chłopca (bransoletka (...)) (dowód : wydruki ze stron internetowych k.10, 11, 20, 99-108, fotografie k.54-58), z których ta pierwsza zawieszka nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku (młoda kobieta zainteresowana biżuterią, często ją nosząca) odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy nr (...)- (...). (ocena normatywna dokonana przez Sąd na podstawie przeciwstawienia wzorów z fotografii i wydruków ze stron internetowych)

### ***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 jednolitej 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 natomiast jest każdy przedmiot przemysłowy lub rzemieślniczy, 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, ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. To w wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne podczas zwykłego używania przez finalnego użytkownika. (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 jednak przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na korzystaniu i zakazywaniu osobom trzecim korzystania z 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).

Pojęcie oferowania obejmuje wszelkie czynności, mające na celu oddanie do dyspozycji osoby trzeciej produkt, w którym zarejestrowany wzór został zawarty lub zastosowany. Nie jest istotne, czy zamiarem oferującego jest zbycie, oddanie takiego produktu do używania, czy też zawarcie innej umowy. Pojęciem tym należy objąć wszelkie czynności przygotowawcze do wprowadzenia do obrotu i używania produktu, prowadzenie różnorodnych działań marketingowych, w tym reklamowych i promocyjnych nakierowanych na jego zbycie. Jako typowe przykłady wymienia się : rozsyłanie ofert, umieszczanie informacji o możliwości nabycia produktu w katalogach, cennikach, materiałach informacyjnych, w tym również na stronach internetowych danego podmiotu, czy prowadzenie reklamy. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska w Systemie Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej pod redakcją R.Skubisza Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.275-276)

Oferowanie dotyczy zatem nie tylko umowy sprzedaży ale każdej formy proponowania osobie trzeciej przeniesienia władztwa nad produktem naruszającym prawo do wzoru. Nie zakłada przy tym z góry żadnej formy wynagrodzenia, decydujące jest w tym przypadku przeniesienie własności lub posiadania produktu, bez względu na to czy ma miejsce za wynagrodzeniem, czy pod tytułem darmym. (por. J.Kępiński Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.107)

Wyłączność spółki (...) używania wzorów i wynika w sposób niewątpliwy z wydruku ze internetowej bazy danych OHIM. Jakkolwiek powódka nie przedstawiła świadectw rejestracji, jej prawa nie były kwestionowane, jak chodzi o ich istnienie, treść i zakres ochrony. Ważność praw do wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...) objęta jest domniemaniem wynikającym z przepisu art. 85 ust. 1 rozporządzenia. Spór stron koncentrował się wokół zarzutów nieprawidłowego sformułowania roszczeń oraz nieudowodnienia ich słuszności, w tym nienaruszenia przez pozwanego wyłączności wynikającej dla spółki (...) z rejestracji wzorów wspólnotowych.

Sąd podziela przekonanie J. K. co do niewykazania przez powódkę zasadności stawianych mu zarzutów. Godzi się wyjaśnić, że sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej, w tym także o ochronę praw do wzorów wspólnotowych, wymagają od uprawnionego dołożenia szczególnej staranności przy przedstawianiu twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Obowiązek ten w sposób oczywisty wynika z przepisów art. 3, art. 6 § 2 oraz z art. 232 k.p.c. (w ich obecnym brzmieniu) Tymczasem powódka ograniczyła się do zgłoszenia roszczeń, przedstawienia zarzutu naruszenia przez pozwanego jej praw i ich poparcia kilkoma czarno-białymi wydrukami ze stron internetowych, które uniemożliwiały, a co najmniej utrudniały dokonanie oceny zasadności powództwa z punktu widzenia art. 10 rozporządzenia. Specyfika sporów o naruszenie praw do wzorów wspólnotowych lub przemysłowych wymaga tymczasem przedstawienia najlepszej jakości wydruków świadectw rejestracji umożliwiających określenie przedmiotu i zakresu ochrony oraz dowodów rzeczowych lub dokładnych fotografii przedstawiających produkt stanowiący przedmiot naruszenia. Dowody takie zaoferowane w odpowiedzi na pozew, niekwestionowane przez powódkę i niebudzące wątpliwości Sądu co do ich autentyczności, stały się podstawą rozstrzygnięcia niniejszego sporu.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, oferując, czy przechowując w tych celach 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 wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego 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)

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru 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 nie musi być jednak wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują takie różnice, które determinują odmiennność ogólnego 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 zarejestrowany wzór prowadziłaby do nie-uzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).

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. E.Nowińska w Prawo własności przemysłowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J.Kepiński 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)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia powinna być dokonywana zgodnie z regułami określonymi w 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 naruszcyciela, 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 (pозwany 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, ich

porównania dokonuje się bezpośrednio. (szerzej : L.Brâncuși Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.273-360)

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 )

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 jest to użytkownik bardziej przenikliwy i mający 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. II CKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66, M.Hulicki Pojęcie „poinformowany użytkownik” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132)

W tym przypadku będzie to młoda kobieta zwykle nosząca ozdoby w postaci sznurkowych bransoletek z zawieszkami typu charms. Jej orientacja co do stanu wzornictwa przemysłowego w odniesieniu do tego rodzaju produktów wiąże się ze świadomością ich cech funkcjonalnych w postaci otworu lub uszka umożliwiającego połączenie zawieszki z bransoletką oraz wielkości zawieszki, która nie powinna ograniczać swobody ruchów ręki. Specyfika tego typu zawieszek sprawia, że są one produkowane ze złota, srebra lub innych metali. W tym zakresie nie obowiązują jednak żadne normy ani standardy produkcji.

W przekonaniu Sądu, swoboda twórcza projektanta tego rodzaju wzorów jest bardzo szeroka. Nie można się zgodzić tezą pozwanego, który odnosi ją wyłącznie do zawieszek w postaciach chłopca i dziewczynki. Takie ograniczenie nie wynika ze wskazania produktu przez zgłaszającego wzory. 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 prawa wyłącznego. Przeznaczenie, cechy i właściwości takiego właśnie produktu są uwzględniane przy określeniu stopnia swobody twórczej.

Określając zakres swobody projektowania należy uwzględnić, że są to wyroby jubilerskie, które mogą przedstawiać nie tylko postaci ludzkie, zwierzęce, ale także przedmioty realne i wzory całkowicie abstrakcyjne. Dowodów na to dostarcza sam pozwany, składając wydruki z rozlicznych stron internetowych (k.59-86) W wyborze rodzaju zawieszki J. K. nie był więc w żadnym razie ograniczony do postaci chłopca i dziewczynki. Także jednak przedstawiając dzieci twórca może wykazać się dużą swobodą, szczególnie w formowaniu bryły, kompozycji pozy, ubioru, uczesania, wyrazu twarzy chłopca lub dziewczynki. Nie można zgodzić się z pozwanym, że dzieci zawsze muszą wyglądać właśnie tak jak we wzorach wspólnotowych i produktach pozwanego.

Wyraźne fotografie załączone do odpowiedzi na pozew uzasadniają uznanie, że w odniesieniu do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) i zawieszki w kształcie chłopca, ogólne wrażenie, jakie wywołują one na zorientowanym użytkowniku jest odmienne. Przy porównaniu należy jednak uczynić zastrzeżenie, że spod ochrony wyłączony jest czteroramienny otwór otoczony linią przerywaną. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawia małego, krępego chłopczyka (niemowlaka) w krótkich spodenkach. W jego postaci zwracają uwagę dość nietypowe otwory na rączkach. Chłopiec ucieleśniony w zawieszce pozwanego jest zdecydowanie starszy i szczuplejszy, o smukłych kształtach tułowia i kończyn. Otwór w kształcie serca, zajmuje znaczną część głowy, w której jest umieszczony. Ogólny kształt ciała

z tułowiem, głową, rękami i nogami, determinowane wyglądem człowieka, nie noszące znamion nowości nawet w formie w jakiej zostały przedstawione, nie może być uznany za decydujący o takim samym wrażeniu, jakie wywołują przeciwstawione wzory na młodej kobiecie. W ocenie Sądu, zorientowana użytkowniczka bez wątpienia odróżni wzór wspólnotowy od wzoru przemysłowego zawartego w zawieszce pozwanego, uznając je za niepodobne do siebie.

O podobieństwie można natomiast mówić w przypadku wzoru zawieszki w kształcie dziewczynki oraz wzoru wspólnotowego nr (...) - (...). Ogólne wrażenie jakie wywołują one na zorientowanym użytkowniku determinowane jest przez płaski kształt, postać dziewczynki w tym samym wieku, kształt tułowia pozbawionego nóg, układ rąk swobodnie opuszczonych oraz uczesanie (dwa kucyki bez wstążek na tej samej wysokości głowy). Słusznie pozwany wskazuje na pewne odmienności w ich kształcie i kolorze (już jednak nie w przypadku zawieszki na k.99-102), które jednak nie są na tyle istotne żeby w ogólnym wrażeniu stwierdzić, że postaci dziewczynki nie są do siebie podobne. Należy podkreślić, że zarejestrowany wzór wspólnotowy nie jest chroniony wyłącznie przed kopiowaniem lecz także przed naśladownictwem, z którym mamy do czynienia w tym przypadku. Korzystając ze swobody twórczej J. K. mógł użyć wzoru, przedstawiającego małą dziewczynkę na wiele innych sposobów, których przykłady zostały uwidocznione na załączonych do odpowiedzi na pozew fotografiach. (k.59-61, 64-80, 83, 84) **Zdaniem Sądu, używając wzoru przemysłowego zastosowanego w zawieszce (...), J. K. narusza prawo wyłączne (...) spółki z o.o. w W.. (art. 10 rozporządzenia)**

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**, 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)

Stwierdzenie naruszenia wyłączności korzystania z wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) uzasadnia zakazanie pozwanemu kontynuowania działań naruszających lub grożących naruszeniem tego wzoru, na podstawie art. 89 ust.1a rozporządzenia. Powódka ogranicza się do żądania zakazania J. K. oferowania kwestionowanych produktów. Twierdząc, że brak dowodu na tego rodzaju działanie, pozwany przedstawia fotografie spornych zawieszek zaopatrzonych w metkę z oznaczeniem jego przedsiębiorstwa (...). Informacja handlowa z tytułem OFERTA i adnotacją « Na zakupy detaliczne zapraszamy do sklepu internetowego (...) » widnieje także na jego stronie internetowej pod adresem (...).pl (k.10). Działania te stanowią oferowanie produktu, mieszczące się w granicach używania wzoru wspólnotowego, zdefiniowanego w art. 19 ust. 1. Nawet jednak jeśli uznać, że te działania nie stanowią oferowania sensu stricto to na pewno można je uznać za informację handlową i przygotowanie produktu do sprzedaży, a w konsekwencji przyjmując, iż istnieje groźba naruszenia w przyszłości prawa powódki, uzasadniająca zastosowanie względem pozwanego sankcji zakazowej.

Spółka (...) domagała się zakazania J. K. oferowania wyrobów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na jej rzecz wzorach wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...). Sąd podziela zastrzeżenia pozwanego co do zbyt ogólnego sformułowania pkt 1. pozwu. W istocie, jego uwzględnienie w takiej postaci uniemożliwiłoby jednoznaczne wyznaczenie granic zakazu, pozostawiając ocenę przyszłych naruszeń organowi egzekucyjnemu, co jest całkowicie niedopuszczalne. Sąd uznał, że nakładany na pozwanego zakaz może się odnosić wyłącznie do wskazanych z nazwy handlowej w motywach pozwu zawieszek do bransoletek (...), spółka (...) nie wskazała bowiem żadnego innego produktu naruszającego wyłączność wynikającą z rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) ani nie wykazała istnienia jakiegokolwiek groźby naruszenia tego prawa w przyszłości.

Uznając żądania z pkt 1. pozwu za częściowo tylko uzasadnione, Sąd zakazał J. K. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową (...).pl, produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanym na rzecz (...) spółki z o.o. w W. wzorze wspólnotowym nr (...) - (...), to jest zawieszek do bransoletek (...). (art. 89 ust. 1a w zw. z art. 10 rozporządzenia) W pozostałej części Sąd oddalił żądania z pkt 1., jako nieuzasadnione i nieudowodnione.

Sąd uznał za bezzasadne i całkowicie nieudowodnione żądanie z pkt 2. pozwu.

Zgodnie z przepisem 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.

Domagając się nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, znajdujących się w jego posiadaniu kwestionowanych wyrobów jubilerskich spółka Lilou nie powołała żadnych faktów ani dowodów, aby przekonać Sąd o słuszności swego żądania. Odnosiła je do wszystkich, ogólnie określonych produktów opartych na wzorach wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...), bez ich precyzyjnego określenia i ograniczenia do tych, do których służy J. K. prawo własności.

W przekonaniu Sądu, nakaz zniszczenia produktów naruszających prawa własności przemysłowej powinien być nakładany na pozwanego wyłącznie wówczas, gdy nie ma innych – mniej dotkliwych i kosztownych – sposobów efektywnego usunięcia skutków naruszenia, jak choćby wycofanie z obrotu. W niniejszej sprawie powódka nie wyjaśniła skali (wagi) naruszenia, w rozumieniu liczby i wartości zawieszek w kształcie dziewczynki, kruszcu z jakiego zostały one wykonane. Nie istnieją zatem podstawy faktyczne do uznania, że dla usunięcia skutków naruszenia, konieczne jest zniszczenie spornych wyrobów jubilerskich. Z tych przyczyn, Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania z pkt 2. (a contrario art. 286 p.w.p.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je między stronami, których żądania zostały uwzględnione w stopniu odpowiadającym ich udziałowi w wyniku i kosztach procesu (powódka – 500+840 zł, pozwany 700 zł).