

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant Diana Pawłowska

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

sprawy z powództwa **S. K. (1)**

przeciwko (...) spółce komandytowo-akcyjnej w P.

- o ochronę praw z rejestracji wzoru wspólnotowego

1. nakazuje (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej w P. zaniechanie naruszeń prawa S. K. (1) do wzoru wspólnotowego pt. „Profile oświetleniowe”, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) pod numerem (...) - (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą – półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na fotografiach:

2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powoda w całości;

3. zasądza od pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej w P. na rzecz powoda S. K. (1) kwotę 2.797 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Syg n. akt XXII GWup 9/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 9 IV 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 16/13 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił S. K. (1) zabezpieczenia roszczeń o nakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej w P. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego pt. „Profile oświetleniowe”, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem (...) - (...), przez zakazanie obowiązanemu importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą – pół-przezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, opartych na wzorze wspólnotowym nr (...) - (...), w szczególności profili aluminiowych z pokrywkami, opatrzonych nazwami „(...)” lub „(...),(...)”,

poprzez:

zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą - półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na zdjęciach: .

Sąd zagroził przy tym spółce (...) zapłatą S. K. (1) kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia tych obowiązków.

Zażalenie obowiązanej oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 4 VI 2013 r. w sprawie sygn. akt IACz 960/13.

W zakresie przez sąd dwutygodniowym terminie, 29 IV 2013 r. S. K. (1) wniósł o:

1. nakazanie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej w P. zaniechania naruszeń prawa do wzoru wspólnotowego pt. „Profile oświetleniowe” zarejestrowanego na jego rzecz w OHIM pod numerem (...) - (...), przez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą – półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, opartych na wzorze (...) (...) - (...), w szczególności profili aluminiowych z pokrywkami, opatrzonymi nazwami „(...)” lub „(...), (...)”, uwidocznionych na zdjęciach:

2. zwrot kosztów postępowania. (k. 2-67)

Na zarzut pozwanej, na rozprawie 24 VI 2013 r., powód sprecyzował pkt 1. pozwu, żądając nakazania spółce (...) zaniechania naruszeń prawa do wzoru wspólnotowego pt. „Profile oświetleniowe” zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) - (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą – półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na tych zdjęciach. (k.133)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w P. zażądała oddalenia powództwa, jako bezzasadnego i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że powód nie zaoferował dowodów, a nawet twierdzeń mogących przekonywać o identyczności wzorów stron. Według niej, wzór przemysłowy zastosowany w jej produkcie wywołuje na zorientowanym użytkowniku ogólne wrażenie odmienne od tego, jakie wywołuje na nim wzór wspólnotowy powoda. Swoboda twórcza projektanta tego rodzaju wzorów ograniczona jest tu w znacznym stopniu funkcją techniczną jaką pełnią profile oświetleniowe. Dowodzą tego opinia prywatna rzeczownika patentowego i zeznania jej autora - świadka T. W.. (k. 71-99)

Bezsporne w sprawie jest, że: S. K. (1), prowadzący działalność gospodarczą w zakresie opracowywania, produkcji i wprowadzania do obrotu profili oświetleniowych i pod-świetleniowych oraz produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, oferuje i reklamuje swe produkty na stronie internetowej pod adresem [http://\(...\)/](http://(...)/) (tak też informacja z ewidencji działalności gospodarczej k.22, informacja z krajowego rejestru domen k.54-55, wydruki ze strony internetowej k.20-21, fotografie k.57-58).

Powód jest uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dla profili oświetleniowych, pod nr (...) - (...), w dniu 14 X 2009 r., o czym opublikowano 5 XI 2009 r. Wzór przedstawia się następująco: (tak też - świadectwo rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.23-27)

Wzór ten jest stosowany w wytwarzanych przez powoda profilach, wprowadzanych do obrotu i oferowanych pod nazwą handlową (...), jako listwy różnej długości, dostosowanej do potrzeb klienta. (tak też - zrzuty z ekranu k.50-53)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w P. jest dystrybutorem akcesoriów meblowych i oświetlenia, w tym profili L.. (tak też - wydruki ze strony internetowej k.33-39) Spółka importuje z Chińskiej Republiki Ludowej, wprowadza do obrotu, oferuje i reklamuje w Polsce profile aluminiowe o przekroju prostokątnym z obustronnymi fartuchami wzdłużnymi z pokrywą - półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, oferowanymi pod nazwami handlowymi „(...)” lub „(...), (...)” o wyglądzie: , które sprzedaje w zestawach z pokrywą i z zaślepkami lub bez zaślepek, jako akcesoria do profili różnej długości (tak też - dowód rzeczowy, fotografie produktu i opakowania k.40, 45-49, faktura k.41, oświadczenie k.42, artykuły prasowe k.43-44).

Wzory przemysłowe zawarte w listwach profilowych (bez zaślepek) importowanych, oferowanych i reklamowanych przez obowiązującą w ogólnym oglądzie nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba zajmująca się montażem systemów oświetleniowych, odmiennego wrażenia niż wzór wspólnotowy nr (...) - (...). W obu przypadkach osłony dolna i górna mają tożsame kształty, proporcje, układ linii, w taki sam sposób łączą się ze sobą. Drobne różnice są dostrzegalne dopiero przy bardzo szczegółowym porównaniu przeciwstawianych sobie wzorów, nie mogąc wpływać na ogólne wrażenie jakie one wywołują.

Listwa G., stanowiąca element profilu jest w całości widoczna w trakcie montażu, zaślepki umieszcza się w niej dopiero na koniec. Zorientowany użytkownik, dokonujący wyboru profilu najlepiej przystosowanego do miejsca, w którym ma się znaleźć system oświetleniowy, zna ofertę rynkową i funkcjonalności tego rodzaju produktów. Wie, że profile służą do montażu systemów oświetlenia, np. w meblach, stąd długość listwy uzna za element wyłącznie funkcjonalny, pozbawiony znaczenia przy ocenie podobieństwa wzorów. (ocena normatywna Sądu)

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).

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 osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on 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, 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 wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmienną ogólną wrażenie 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 prowadziłyby 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 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 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 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcji domniemanego naruszyciela, 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, pozwana nie zaprzeczyła bowiem, że kształt przedstawiony jako wzór nr (...) - (...) odpowiada konturom profili aluminiowych oferowanych pod nazwą handlową (...).

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)

Przeciwstawiając sobie wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanej (listwa w profilu oświetleniowym) oraz wzór wspólnotowy można z przekonaniem stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia, szczególnie, że w dziedzinie profili oświetleniowych swoboda twórcza nie jest nadmiernie ograniczona. Wbrew przekonaniu pozwanej, względy funkcjonalne nie ograniczają wyglądu profili do jednego tylko, spornego kształtu. Przekonuje o tym choćby oferta powoda prezentowana na jego stronie internetowej.

Niektóre elementy profili determinowane są ich funkcją i sposobem używania, koniecznością umieszczania ich w kanałkach szafek meblowych, które wymagają podświetlenia. Jak dowodzi jednak różnorodność dostępnych profili aluminiowych na rynku, spełniając tę samą funkcję, profile różnią się między sobą: kształtem, wielkością, zarysem konturów oraz sposobem umieszczenia w nich diody służącej do oświetlenia. Na rynku spotkać można profile aluminiowe L. o rozmaitych kształtach:

Spółka (...) nie przedstawiła w tym postępowaniu żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów mogących uzasadniać ograniczenie swobody twórczej. Nie wykazała, że profil oświetleniowy, aby móc pełnić swoją funkcję musi mieć dokładnie taki wygląd, jak wzór wspólnotowy. Nie dowiodła, że w tym zakresie obowiązują jakieś przepisy standaryzujące.

Swoboda twórcza projektanta jest ograniczana tylko przez to, że profil powinien mieć podłużny kształt, dostosowany do miejsca, w którym zostanie zamontowany, co odzwierciedla się w długości profilu. Powinien też stanowić obudowę dla systemu oświetlenia, którego kształty, proporcje, układ linii i kolorystyka mogą być bardzo różnorodne. Poza długością i miejscem na umieszczenie diody służącej do oświetlenia, wszystkie elementy profili aluminiowych L. mają charakter dekoracyjny, estetyczny (np. wyżłobienia, forma gładka, kanciasta, wypukła).

Sąd nie podziela twierdzeń pozwanej zawartych w analizie porównawczej sporządzonej przez europejskiego rzecznika patentowego T. W.. Przyjęta w niej metoda porównania wzorów odbiega od reguł obowiązujących w prawie wzorów wspólnotowych i przemysłowych. Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, wskazywane przez eksperta różnice są niedostrzegalne, nie mogąc wpływać na jego ogólny ogląd i uznanie wrażenia, jakie wywołują na nim przeciwstawiane sobie wzory za tożsame.

Złożoną przez pozwaną opinię prywatną Sąd uznał za jej twierdzenia, oddalając równocześnie wniosek spółki (...) o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka T. W., który – nie będąc zorientowanym użytkownikiem – nie może twierdzić o faktach stanowiących podstawę dla sądowej oceny podobieństwa wzorów, z punktu widzenia art. 10 rozporządzenia.

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 międzynarodowego 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)

S. K. (2) służy bezspornie wyłączność używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) - (...), m.in. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, przywozu, wywozu, oferowania, reklamowania i składowania w tych celach profili oświetleniowych o kształcie przedstawionym w świadectwie rejestracji. Wzór zastosowany w profilu pozwanej powiela kształt profilu przedstawiony we wzorze wspólnotowym, jego proporcje i układ linii. Różnice, na które wskazuje pozwana są tak niewielkie, że niedostrzegalne w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika. Nic zatem nie usprawiedliwia powtórzenia w listwach profilowych używanych przez pozwaną charakterystycznych cech wzoru wspólnotowego (kształtu obudowy, sposobu umieszczenia w niej osłony oświetlenia).

Używając w oferowanych przez nią profilach wzoru o prawie identycznym kształcie spółka (...) narusza prawo wyłączne powoda. **Uzasadnione jest zatem, objęte pkt 1. pozwu, żądanie zakazania pozwanej używania wzoru, stosownie do art. 89 ust. 1b rozporządzenia.** Z tego względu, Sąd nakazał pozwanej zaniechanie naruszeń prawa S. K. (1) do wzoru wspólnotowego pt. „Profile oświetleniowe”, zarejestrowanego w OHIM pod numerem (...) - (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokątnym z obustronnym kołnierzem z pokrywą – półprzezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na fotografiach:

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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).

Sąd obciążył pozwanych obowiązkiem zwrotu powodowi opłat sądowych od pozwu i od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a zważywszy charakter spraw (niniejszej i postępowania o udzielenie zabezpieczenia), ich wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości za każdą z nich.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł, uznając ją za pobraną od powoda w całości. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)