



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jeżowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie spraw połączonych z powództwa głównego **L** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W przeciwko **M.P.**

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego oraz zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

i z powództwa wzajemnego **M. P.**

przeciwko **L** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W

- o unieważnienie wzorów wspólnotowych

I. Z powództw głównych:

1. oddala powództwo o zakazanie M.P. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową www.c.pl, produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz powoda wzorach wspólnotowych nr 1748179-0001, 1921289-0002, 1921289-0005, 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-0009, 1921289-0010, 1921289-0011, 1921289-0012 i 1921289-0013 oraz o nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego 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 tych wzorach;

2. zasądza od L spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W na rzecz M. P. kwotę 510 (pięćset dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. Z powództwa wzajemnego:

1. stwierdza nieważność wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz L spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami: 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289, 1921289-0012 i 1921289-0013;
2. oddala powództwo w pozostałej części;
3. zasądza od L spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W na rzecz M. P. kwotę 682 (sześćset osiemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie

3 VII 2012 r. *L* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w *W* wniosła o :

1. zakazanie M.P. używania elementów słownych identycznych lub podobnych do wspólnotowego znaku towarowego **LILOU**, w szczególności określić **LILOU** i **LILI**, do oznaczania biżuterii, w charakterze słowa kluczowego oraz w innych treściach zawartych na stronie internetowej, w szczególności pod adresem www.c.pl,
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, wyrobów biżuteryjnych opatrzonych znakami towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku **LILOU**, w szczególności znakiem **LILI**. (k.2-36 akt sygn. XXIIIGWzt 17/12)

Także 3 VII 2012 r. spółka *L* wystąpiła z pozwem o zakazanie M.P. oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową www.c.pl, produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr 001748179-0001, 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-0009, 001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013 oraz o nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego 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 tych wzorach. (k.2-46) Sprawę tę, oznaczoną sygn. akt XXIIIGWwp 6/12, Sąd postanowił połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt XXIIIGWzt 17/12. (k.48)

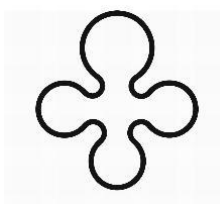
M.P. zażądał oddalenia powództwa i wystąpił z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante pod numerami: 001921289-0002, 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-0009, 001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013, ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. (k.45-230 akt sygn. XXIIIGWzt 17/12) O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd powiadomił OHIM. (k.250, 255)

Spółka *L* zażądała oddalenia powództwa wzajemnego i zwrotu kosztów procesu, przekonując, że jej wzory nie są pozbawione cech nowości i indywidualnego charakteru. (k.260-295)

Wyrokiem częściowym wydanym 20 VIII 2012 r. Sąd zakazał M. P. używania w charakterze znaku towarowego słów **LILOU i LILI** jako słów kluczowych oraz w innych treściach odnoszących się do biżuterii, zawartych na stronach internetowych, w szczególności pod adresem www.c.pl; oddalił powództwo o zakazanie M. P. używania elementów słownych podobnych do wspólnotowego znaku towarowego **LILOU**, w szczególności określeń **LILOU** i **LILI**, do oznaczania biżuterii, w charakterze słów kluczowych oraz w innych treściach zawartych na stronie internetowej, w szczególności pod adresem www.c.pl oraz oddalił powództwo o nakazanie M.P. zniszczenia na własny koszt, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego, wyrobów biżuteryjnych opatrzonych znakami towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku **LILOU** w szczególności znakami **LILI**. (k.253-254, uzasadnienie k.316-327)

Apelacja M.P. (k.330-341) została oddalona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem wydanym 8 V 2013 r. w sprawie sygn. akt IACa 1347/12. (k.382, uzasadnienie k.386-403)

Sąd ustalił, że *L* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w *W* jest producentem biżuterii (bezsporne – tak też odpis z KRS k. 9-10v i wydruki ze stron internetowych k.11-20 akt sygn. XXIIIGWwp 6/12). W dniu 27 VIII 2010 r. spółka uzyskała prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 001748179-0001, o czym opublikowano 15 IX 2010 r. Wzór, chroniony dla



wyrobów zdobniczych, jubilerskich i logo, przedstawia się następująco :

22 IX 2011 r. spółka *L* uzyskała prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-0009, 001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013, o czym opublikowano 4 X 2011 r. Wzory, chronione dla wyrobów jubilerskich, wisiorków, przedstawiają się następująco:



nr 001921289-0002 -



, nr 001921289-0005 -



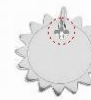
nr 001921289-0007 -



nr 001921289-0008 -



nr 001921289-0009 -



nr 001921289-0010 -



nr 001921289-0011 -



nr 001921289-0012 -



nr 001921289-0013 -

(bezsporne – tak też wydruki z bazy OHIM k.21-30 akt sygn. XXIIIGWwp 6/12)

M. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *4 P w H*, oferuje przez sklep internetowy na stronie pod adresem www.c.pl, biżuterię m.in. zawieszki do bransoletek w kształtach czterolistnej koniczynki, misia, chłopca, dziewczynki z dwoma kucykami, dziewczynki z kucykiem, słoneczka, aniołka, kota i znaku nieskończoności. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.23-26, 211-219, 211-219, 238-245 akt sygn. XXIIIGWzt 17/12 i k.31-41 akt sygn. XXIIIGWwp 6/12)

Zawieszki w kształtach dziewczynki z dwoma kucykami, dziewczynki z kucykiem, kota i kwiatuszka / czterolistnej koniczynki, bardzo podobne do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz *L* pod numerami 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-

0012 i 001921289-0013 pozwany importował i oferował do sprzedaży przed datą uzyskania przez powodową spółkę praw wyłącznych. W 2007 r. M. P. wielokrotnie wyjeżdżał do Turcji gdzie kupował biżuterię srebrną, m.in. zawieszki w kształcie dziewczynki z kucykiem, dziewczynki z dwoma kucykami, koniczynki, kotka, słoneczka i aniołka, cztery pierwsze bardzo podobne do wzorów wspólnotowych *L*. W późniejszym czasie pozwany zamawiał takie zawieszki w Polsce, gdzie były one wytwarzane przy użyciu form (wycisków) wykonanych przez spółkę E. Zawieszki te sprzedawał hurtowo w Polsce do sklepów jubilerskich. (dowód: zeznania świadków T. G. k.483, W. S. k.484, M. B. k.484-485, M. P. k.485-486, W. B. k.487-488, zeznania M.P. k.489-490, kopia paszportu powoda wzajemnego k.95, 96, dowód zakupu biletu lotniczego k.97, 98, faktury i wykaz transakcji k.99-101, 109-135, dokument przywozu k.102, wydruk z konta k.106, fotografie k.107-108, wyciski, formy, dowody rzeczowe k.314, wydruki ze stron internetowych k.136-141, 443-446, 452-454, zamówienia ze sklepu internetowego z 2011 r. k.145-160)

Podobne do wzoru nr 001921289-0009 zawieszki w kształcie aniołka są obecne na rynku, w ofercie innych przedsiębiorców, nie jest jednak znana data ich pierwszego publicznego udostępnienia. (niedatowane wydruki ze stron internetowych k.164-169 – brak dowodu przeciwnego) Udostępnione publicznie przed 22 IX 2011 r. wzory biżuterii w kształcie znaku nieskończoności różnią się od wzorów zawieszki zarejestrowanej jako wzór nr 001921289-0011. Jest podłużna (pętle są bardziej spłaszczone), jej powierzchnia została uwypuklona. (k. 82, 84v, 89, 186 akt sygn. XXII GWzt 17/12) Odmienny od wzoru *L*. jest także wzór wspólnotowy zarejestrowany 17 II 2006 r. pod nr 000480900-0001. (wydruk z bazy OHIM k.172-173) Znak nieskończoności we wzorze (k.28) przypomina kształtem ósemkę, jest spłaszczony, na styku dolna linia jest wyraźnie pogrubiona, podczas gdy znak nieskończoności w zawieszce pozwanego głównego (k.36, 215, 302) jest podłużny, wierzchem wypukły, wyżłobiony z tyłu. Na młodej kobiecie zwykle noszącej tego rodzaju biżuterię nie wywołują one tożsamego ogólnego wrażenia. (ocena normatywna) Wzór wspólnotowy zarejestrowany pod nr 000493507-004 wyraźnie różni się od wzoru nr 001921289-0002. Ma odmienny kształt, inaczej zarysowane łapki, wygrawerowane oczy i buzię. Jest mocowany za pomocą karabińczyka umieszczonego na czubku głowy misia.

Miś we wzorze wspólnotowym zarejestrowanym 10 III 2006 r. pod nr 000493507-0004, dziewczynki we wzorach wspólnotowych zarejestrowanych 26 I 2010 r. pod nr 00661232-0004, 5 II 2007 r. pod nr 000686191-0001, chłopczyk we wzorze wspólnotowym zarejestrowanym 5 II 2007 r. pod nr 000664636-0001, koniczynka we wzorze wspólnotowym zarejestrowanym 15 V 2007 r. pod nr 000723374-0001, aniołek we wzorze wspólnotowym zarejestrowanym 26 II 2005 r. pod nr 000304688-0001, kotek we wzorze wspólnotowym zarejestrowanym 18 XI 2004

r. pod nr 000256102-0002 różnią się od wzorów *L*. (wydruki z bazy OHIM k.170-171, 174-185)
Na młodej kobiecie zwykle noszącej tego rodzaju biżuterię nie wywołują one tożsamego
ogólnego wrażenia. (ocena normatywna)

Otwór w zawieszkiach oferowanych przez M. P. (k.298-303) ma kształt istotnie różniący
się od kształtu przedstawionego we wzorze wspólnotowym nr 001748179-0001. Różny od
wyglądu wzorów nr 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0009, 001921289-0010,
001921289-0011 jest także wygląd zawieszek pozwanego przedstawiających: misia, chłopca,
słońce, aniołka i znak nieskończoności. Na młodej kobiecie zwykle noszącej tego rodzaju
biżuterię nie wywołują one tożsamego ogólnego wrażenia. (ocena normatywna dokonana na
podstawie porównania wzorów z bazy OHIM k.21-30 oraz fotografii i wydruków ze strony
internetowej pozwanego k.31-41 akt sygn. XXIIIGWwp 6/12 oraz dowodów rzeczowych k.314)
Rysunki postaci chłopca i misia wykonał na zamówienie pozwanego na przełomie 2011 i 2012 r.
M.B. (dowód: umowa, rachunek k.187-192)

Kwiatki stworzone na planie symbolu heraldycznego francuskiej lilii (*Fleur-de-lys*) we
wzorze *L* (k.21) ma zaokrąglone zakończenia ramion, z wyraźnymi wcięciami przy ich
zestknięciu, ramię górne jest znacznie większe od pozostałych. Otwory w zawieszkiach
pozwanego mają w uproszczonym zarysie regularny kształt kwiatka/czterolistnej koniczyny z
identycznymi, symetrycznie ułożonymi płatkami. Miś we wzorze *L* (k.22) ma niewyraźnie
zarysowany kształt, znajduje się w pozycji stojącej. Jest gruby, ma krótkie łapki, okrągłe uszka.
Siedzący miś w zawieszce pozwanego (k.40, 211) ma wygląd pluszowej zabawki, z
wyeksponowanymi szeroko rozstawionymi tylnymi łapkami, bez widocznych łapek przednich,
odmienny jest kształt i położenie uszu. Chłopiec we wzorze *L* (k.23) to korpulentna postać
bardzo małego dziecka o ledwo zarysowanych, krótkich kończynach, z dużą głową, bez
jakichkolwiek rysów wyrażających charakter postaci. Chłopiec w zawieszce pozwanego (k.35,
212) jest raczej sympatycznym kilkulatkiem, nieco nonszalanckim, z rozłożonymi nogami i
rękami, ubranym w spodenki. Słoneczko we wzorze *L* (27) ma okrągły kształt i krótkie promyki
dotykające delikatnie wygrawerowanego okręgu, słoneczko w zawieszce pozwanego (k.33, 41,
216, 301) jest spłaszczone, promienie dotykają głębszego, a przez to wyraźniejszego
wyżłobienia. Anioł we wzorze *L* (k.26) i w zawieszce pozwanego (k.34, 214) mają zbliżone
kształty (zarysy), jednak bardziej wydłużona zawieszka M.P. ma z przodu wygrawerowaną
zabawną postać aniołka, która istotnie różni ją od wzoru wspólnotowego, którego powierzchnia
jest gładka.

Sąd zważył :

I. Ocena zasadności żądania unieważnienia wzorów wspólnotowych:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 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) zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Postać przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym 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. (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) 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 takich właśnie cech. (*shown visibly*)

Z art. 85 wynika domniemanie ważności wzoru. Przepis ten w ust. 1. stanowi, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak, w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym, ważność zostanie zaprzeczona, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) **Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in. wtedy gdy nie spełnia wymogów art. 4-9 (ppkt b.).**

Wzór wspólnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim (łącznie) jest nowy i posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust.1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.1a lub w art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą zgłoszenia lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd musi rozważyć, na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego, co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko taki użytkownik uzna, że 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 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 być finalny użytkownik. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. 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*)

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*)

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)

Należy także wyjaśnić, że porównanie wzorów 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)

W pozwie wzajemnym M. P. żądał unieważnienia ośmiu wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami: 1921289-0002 (miś), 1921289-0007 (dziewczynka z dwoma kucykami), 1921289-0008 (dziewczynka z kucykiem), 1921289-0009 (aniołek), 1921289-0010 (słoneczko), 1921289-0011 (znak nieskończoności), 1921289-0012 (koniczynka) i 1921289-0013 (kotek).

Na wstępie należy wyjaśnić, że dla oceny zasadności zarzutu braku nowości i indywidualnego charakteru nie mają znaczenia przedstawione przez pozwaną wzajemną dowody z zeznań świadków, dokumentów, rysunków i fotografii odnoszące się do okoliczności stworzenia rysunków na potrzeby spółki L. Istotne jest to, czy powód wzajemny udowodni lub nie, że przed datą zgłoszenia wzorów nr 1921289-0002, 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-0009, 1921289-0010, 1921289-0011, 1921289-0012 i 1921289-0013 zostały publicznie udostępnione wzory identyczne lub na tyle podobne, że na zorientowanym użytkowniku niewywołujące odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory L.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (z art. 6 k.c.) powód wzajemny obowiązany był udowodnić w tym postępowaniu istnienie podstaw uzasadniających stwierdzenie nieważności kwestionowanych wzorów. W ocenie Sądu, M. P. skutecznie podważył nowość i indywidualny charakter wyłącznie w odniesieniu do wzorów zarejestrowanych w OHIM pod numerami 1921289-0007 (dziewczynka z dwoma kucykami), 1921289-0008 (dziewczynka z kucykiem), 1921289-0012 (koniczynka) i 1921289-0013 (kotek). Wiarygodne, wzajemnie się uzupełniające i korespondujące z dowodami na piśmie, zeznania świadków T.G., W.S., M.B., M. P. i W. B. oraz zeznania M. P., dodatkowo poparte dokumentami, wydrukami ze stron internetowych i wzornikami (formami) dowodnie świadczą o tym, że identyczne lub bardzo podobne do nich wzory znane były przed dniem 22 IX 2011 r. **Uzasadnia to stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych nr nr 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-0012 i 1921289-0013.** (art. 86 ust. 1a w zw. z art. 25 ust. 1b rozporządzenia)

Sąd oddalił natomiast powództwo wzajemne w odniesieniu do żądania unieważnienia wzorów wspólnotowych nr 001921289-0002 (miś), 001921289-0009 (aniołek), 001921289-0010 (słoneczko) i 001921289-0011 (znak nieskończoności). (art. 86 ust. 1b rozporządzenia) Zaoferowany przez powoda wzajemnego materiał dowodowy nie pozwala uznać, że przed datą ich zgłoszenia zostały udostępnione publicznie wzory identyczne lub podobne. Wszystkie wzory wspólnotowe oraz ucieleśnione w produktach wzory przemysłowe przeciwstawione wzorom *L.* wyraźnie się od nich różnią kształtem, kolorem i ornamentacją, wywołując na zorientowanych użytkownikach – kobietach zwykle noszących tego rodzaju biżuterię – odmienne ogólne wrażenie.

Należy przy tym wyjaśnić, że podstawy stwierdzenia nieważności wzorów wspólnotowych nie mogą stanowić same tylko zeznania świadków, przekonujących, że przed datą zgłoszenia (lub pierwszeństwa) udostępnione publicznie były identyczne lub podobne wzory. Sąd dokonuje oceny w oparciu o dowody rzeczowe lub fotografie, które pozwalają stwierdzić jaki wzór przemysłowy został zawarty lub zastosowany w produkcie i przeciwstawić go wzorowi wspólnotowemu, oceniając indywidualny charakter z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Zeznania świadków i dokumenty mogą jedynie potwierdzić fakt wcześniejszego publicznego udostępnienia przeciwstawionemu zarejestrowanemu wzorowi lub wskazać na datę w jakiej to nastąpiło.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając nimi strony po połowie, stosownie do wyniku postępowania. 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 rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 XII 2003 r. w *sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień złożoności sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, 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. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zł (§ 6 ust. 1 pkt 3).

Zważywszy charakter sprawy, wagę i stopień skomplikowania oraz czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników stron wykonujących zawód rzecznika patentowego, jest wynagrodzenie w kwotach po 1.500 zł. W rozliczeniu Sąd uwzględnił poniesione przez powoda wzajemnego wydatki związane ze stawieniem świadków oraz opłatę sądową.

II. Ocena zasadności zarzutu naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego.

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, przy czym uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na korzystaniu i **zakazywaniu osobom trzecim korzystania z tego wzoru**, obejmujące 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).

Dla oceny naruszenia (istnienia 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 użytkownika odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Z naruszeniem będziemy mieli 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 wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która to ocena 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 rozporządzenia nie wymaga jednak, aby wrażenie to było 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 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)

Wobec stwierdzenia nieważności wzorów zarejestrowanych pod numerami 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-0012 i 1921289-0013 spółka L. nie mogła skutecznie żądać ochrony przed naruszeniami nieistniejących praw wyłącznych. Uzasadniało to oddalenie powództwa w tej części na podstawie art. 89 w zw. z art. 10 rozporządzenia. Ocena zasadności zarzutu naruszenia odnosiła się wyłącznie do wzorów wspólnotowych nr 001748179-0001 (wycięcie w zawieszce), 001921289-0002 (miś), 001921289-0005 (chłopiec), 001921289-0009 (aniołek), 001921289-0010 (słoneczko) i 001921289-0011 (znak nieskończoności), co do których pozew wzajemny nie został wniesiony lub podlegał oddaleniu.

W przekonaniu Sądu, wzory przemysłowe zawarte w produktach oferowanych przez pozwanego różnią się od wzorów wspólnotowych L. Żadnego z kształtów otworów nie można



uznać za podobny do charakterystycznego kształtu

Otwory w zawieszkach M. P. mają

kształt kwiata / czterolistnej koniczynki, z równej wielkości, symetrycznie ułożonymi listkami, bez wyraźnych wycięć w miejscu ich łączenia. Zawieszka w postaci misia jest całkowicie odmienna od wzoru nr 001921289-0002, zarówno przez postawę, kształt, jak i charakterystykę postaci (sympatyczna przytulanka). Chłopczyk we wzorze nr 001921289-0005 to właściwie małe dziecko, zaokrąglone (jakby ubrane w kombinezon), z krótkimi nóżkami i rączkami, z dużą głową. Chłopiec w zawieszce pozwanego głównego jest wyrazistą postacią, to kilkuletni zawiadziak, szczupły, w krótkich spodenkach. Aniołek, w dość podobnym do wzoru nr

001921289-0009 obrysie ma z przodu wygrawerowaną zabawną postać. W odróżnieniu od wzoru nr 001921289-0010, słoneczko pozwanego nie jest okrągłe, inaczej zarysowane są też jego promienie. Wzór nr 001921289-0011 jest raczej odwróconą, płaską ósemką niż znakiem nieskończoności, który w produkcie M.P. jest wydłużony (przez to lekki), wypukły wierzchem i wyżłobiony z tyłu. Zorientowany użytkownik, którym jest młoda kobieta zwykle nosząca tego rodzaju biżuterię, nie uzna za podobne do wzorów wspólnotowych żadnego z wzorów przemysłowych zawartych i zastosowanych w produktach oferowanych przez M.P.

Zdaniem Sądu, zakres swobody twórczej nie jest w przypadku tego rodzaju produktów nadmiernie ograniczony, jednak koncepcja przedstawienia zawieszce postaci ludzkiej, rośliny lub zwierzęcia, także zabawki, sprawia, że muszą zostać zachowane pewne cechy charakterystyczne postaci. Twórca wzorów przemysłowych ucieleśnionych w produktach pozwanego głównego wykorzystał swobodę twórczą projektując zawieszki, które przedstawiając te same postaci różnią się wizualnie od wzorów wspólnotowych. Wbrew przekonaniu powódki głównej, z rejestracji wzorów wspólnotowych nie wynika dla spółki *L* wyłączność używania postaci misia, chłopca, aniołka, znaku nieskończoności i lilijki, bez względu na to jak została ona przedstawiona przez projektanta. Prawo do wzorów wspólnotowych chroni wyłącznie ich wygląd przed kopiowaniem i naśladowaniem (w granicach podobieństwa w ocenie zorientowanego użytkownika).

Wobec braku podobieństwa wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz spółki *L* pod numerami 001748179-0001, 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0009, 001921289-0010 i 001921289-0011 oraz wzorów przemysłowych zawartych lub zastosowanych w zawieszkiach M.P., Sąd stwierdził, że pozwany główny nie narusza praw wyłącznych *L*, oddalając powództwo objęte pozwem złożonym w sprawie sygn. akt XXIIIGWwp 6/12. (*a contrario* art. 10 rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając nimi powódkę główną w $\frac{3}{4}$ i pozwanego głównego w $\frac{1}{4}$, stosownie do wyników obu postępowań obejmujących pozwy główne.