



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 24 października 2011 r.

sprawy z powództwa **D** GmbH z siedzibą w Lünen (Niemcy)

przeciwko **B**

-o zapłatę

1. zasądza od pozwanego **B** na rzecz powoda **D** GmbH z siedzibą w Lünen kwotę 2.081,41 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden 41/100) z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od powoda **D** GmbH z siedzibą w Lünen na rzecz pozwanego **B** kwotę 135 (sto trzydzieści pięć) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Beata Piwowarska

## Uzasadnienie

12 IX 2011 r. *D GmbH* z siedzibą w Lünen wniósł o zasądzenie na jego rzecz od *B* kwoty 5.401,59 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 19 IV 2011 r. od kwoty 2.852,19 zł i od dnia 16 VIII 2011 r. od kwoty 2.549,40 zł oraz z kosztami postępowania.

W motywach powód powołał się na przysługujące mu prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr 631783-0002 i nr 1651860-0002 oraz wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. Zarzucił, że Krzysztof Brok, jako użytkownik qristo76, oferował za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl. satelitarne odbiorniki cyfrowe DM 500-S i DM 800HD, nie wyprodukowane przez *D GmbH*, ale naśladujące jego wzór i opatrzone jego znakami towarowymi. Naruszając jego prawa wyłączne, pozwany bezpodstawnie uzyskał korzyści : 1.273,20 zł, ze sprzedaży w okresie od 5 III 2011 r. do 19 IV 2011 r. 35 cyfrowych odbiorników satelitarnych DM 500-S w cenie jednostkowej 239-249 zł oraz 6.381 zł, ze sprzedaży do 4 VIII 2011 r. 9 odbiorników satelitarnych DM 800 HD w cenie jednostkowej 709 zł, z kwoty tej powód domaga się wydania 20%, tj. 1.276,20 zł. Powód zażądał ich zwrotu, a ponadto zapłaty odszkodowania, odpowiadającego wysokości opłaty licencyjnej za udzielenie zgody na używanie wzoru wspólnotowego nr 1651860-0002. Wyjaśnił, że odbiorniki wykonane wg tego wzoru osiągają cenę detaliczną netto 1.584,55 zł, brutto 1.949 zł. Stosowna opłata, stanowiąca podstawę określenia odszkodowania, wynosi 316,91 zł (20% ceny netto), łącznie za 9 odbiorników 2.852,19 zł. (k.2-81)

*B* zażądał oddalenia powództwa co do kwoty 4.164,39 zł i zwrotu kosztów procesu. Nie kwestionował praw *D GmbH* z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, ani faktu sprzedaży, za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl, satelitarnych odbiorników cyfrowych. Przedstawiając szczegółowe wyliczenie, wyjaśnił, że ze sprzedaży odbiorników Electro Multimedia DM 500-S uzyskał korzyści w kwocie 1.273,20 zł, a ze sprzedaży odbiorników New DVB 800 HD w kwocie 808,18 zł. Zaprzeczył jednak, aby wygląd New DVB 800 HD naruszał prawa wyłączne powoda. Zakwestionował także roszczenie odszkodowawcze, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. (k.87-114)

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych** ustalił, że :  
*D GmbH* w Lünen służą prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- ❑ **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,
- ❑ **DREAM MULTIMEDIA** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2769909 w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 19 XII 2005 r., dla towarów w klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

a także prawa do wzorów wspólnotowych :

- ❑ nr 631783-0002, zarejestrowanego w OHIM 1 XII 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 26 XII 2006 r. (odbiornik satelitarny), przedstawionego w



następujący sposób : 0002.1



0002.2



0002.3

- ❑ nr 1651860-0002, zarejestrowanego w OHIM 23 XII 2009 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 11 I 2010 r. (odbiornik satelitarny), przedstawionego w



następujący sposób : 0002.1

0002.2



0002.3



0002.4



0002.5



0002.6



(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.19-50)

D GmbH produkuje i oferuje do sprzedaży odbiorniki satelitarne, w których ucieleśnione są jego wzory wspólnotowe, używając do ich oznaczania wspólnotowych znaków towarowych **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX**. (bezsporne)

B za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl, jako użytkownik qristo76, sprzedał satelitarne odbiorniki cyfrowe, które nie zostały wyprodukowane przez powoda :

- Electro Multimedia DM 500-S - w liczbie 35, w cenie jednostkowej 239-249 zł, których wygląd naśladuje wzór wspólnotowy nr 631783-0002. W informacji handlowej pozwany posługiwał się oznaczeniem **DREAMBOX**, identycznym ze wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM BOX** oraz **DREAM MULTIMEDIA**.

- DM 800 HD (New DVB DVB 800 HD PVR) - w liczbie 9, w cenie jednostkowej 709 zł. W ich reklamie pozwany posługiwał się fotografią odbiornika wykonanego wg wzoru wspólnotowego nr 1651860-0002, zaś do określenia przedmiotu oferty używał oznaczenia **DREAMBOX** (*Szukaj w Dreambox*). (dowód : wydruki ze strony internetowej allegro.pl k.51-64, przyznanie pozwanego k.87)

Odbiorniki DM 800 HD (New DVB 800 HD) mają wygląd bardzo zbliżony do wzoru wspólnotowego nr 1651860-0002 (kształt, kolorystyka, wygląd ścianki frontowej z identycznie rozmieszczonymi : linią falistą, otworami i przyciskami, wygląd ścianek bocznym z identycznymi w kształcie i rozmieszczeniu otworami), tak, że nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. W reklamie tego produktu pozwany posługiwał się fotografią przedstawiającą urządzenie naśladujące wzór powoda nr 1651860-0002. (ocena normatywna dokona przez Sąd na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – świadectw OHIM k.45, wydruków ze stron internetowych k.51, 54v-55v, 57) Pozwany nie uzyskał przy tym zgody powoda na używanie jego wspólnotowych znaków towarowych ani wzoru wspólnotowego. (bezsporne)

35 odbiorników Electro Multimedia DM 500-S sprzedanych zostało po 239 - 249 zł, łącznie za 8.415 zł. Każdy z nich był uprzednio zakupiony przez B po 40 USD (114 zł, łącznie za 3.990 zł). Koszt transportu 718,20 zł, koszt wystawienia urządzeń na aukcji 75,75 zł. Prowizja spółki *Grupa Allegro* wyniosła zł 269,95 zł. Koszt wgrania polskiego oprogramowania to 875 zł, związanego z tym transportu 295,20 zł. Podatek – 917,70 zł. Korzyść łącznie 1.273,20 zł. 9 odbiorników DM 800 HD (New DVB 800 HD) sprzedano po 709 zł, łącznie za 6.381 zł. Zostały one uprzednio zakupione w Chinach za 3.667,95 zł. Koszty transportu to 338,58 zł, wgranie oprogramowania 315 zł i związane z tym koszty transportu 147,60 zł. Podatek VAT –

843,62 zł. Korzyść uzyskana przez pozwanego to łącznie 808,21 zł. (twierdzenia pozwanego przyznane przez powoda k.119, tak też faktura k.95, zestawienia k.96-98)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustalone zostały przez Sąd na podstawie zgodnych oświadczeń stron, popartych dodatkowo – niekwestionowanymi przez pozwanego - dokumentami i fotografiami załączonymi do pozwu. Powodowa spółka, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła dowody swych praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, których zakres ochrony nie był kwestionowany przez pozwanego. Przyznał on także fakt sprzedaży za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro.pl odbiorników satelitarnych oraz naruszenie praw powoda w zakresie 35 urządzeń DM 500-S, które naśladowały wzór wspólnotowy nr 631783-0002 i były opatrzone znakami towarowymi **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**.

Bezsporny był także fakt sprzedaży przez pozwanego 9 odbiorników New DVB 800 HD, reklamowanych przy użyciu fotografii urządzeń, których podobieństwo do wzoru wspólnotowego nr 1651860-0002, zostało stwierdzone przez Sąd w ocenie normatywnej, wynika z niego naruszenie wyłączności D GmbH. W informacji handlowej i jako hasło do wyszukiwania towaru, pozwany używał oznaczenia **DREAM BOX**.

Pozwany przyznał także uzyskanie ze sprzedaży cen, które posłużyły powodowi do określenia wysokości korzyści i oszacowania szkody. Bezcelowe było zatem żądanie informacji od właściciela portalu spółki *Grupa Allegro*. (pkt 3. pozwu) W postępowaniu toczącym się w trybie właściwym dla spraw gospodarczych niedopuszczalne byłoby rozszerzenie powództwa (art. 479<sup>4</sup> § 2 k.p.c.), informacje o innych transakcjach naruszających prawa powoda nie byłyby zatem przydatne dla wydania orzeczenia. Także inne dowody wnioskowane przez powoda na poparcie jego roszczeń (zeznania świadków Kamila Gwoźdźcia i Pawła Łopąga, przesłuchanie Michaela Krause w charakterze strony) zostały oddalone przez Sąd, nie dotyczyły one bowiem okoliczności spornych ani istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu przepisu art. 227 k.p.c.

Pozwany przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące korzyści uzyskanych ze sprzedaży kwestionowanych odbiorników, w szczególności związanych z tym kosztów. Rozliczenie zawarte w odpowiedzi na pozew, aczkolwiek udokumentowane tylko w wąskim zakresie, nie zostało zakwestionowane przez powoda. W odniesieniu do roszczenia

odszkodowawczego, zaprzeczonego zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, *D GmbH* ograniczył się do przedstawienia swych twierdzeń, nie popierając ich żadnymi dowodami.

**I. Oceniając zarzut naruszenia praw *D GmbH* do wspólnotowych znaków towarowych, Sąd zważył :**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w *sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami dla towarów lub usług. Przepisy rozporządzenia (w wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w *sprawie wspólnotowego znaku towarowego* Dz.U.UE.L. 94.11.1 z 14 I 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Ustawę *Prawo własności przemysłowej* stosuje się wyłącznie w tych kwestiach, które nie zostały unormowane w rozporządzeniu, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Przepis art. 9 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie oznaczenia, m.in. :

- a. identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów,
- b. w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do tego znaku oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, obejmujące możliwość ich skojarzenia. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami, np. rozłączną lub nierozłączną pisownią. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego,

dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia realizacji praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem albo oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub, że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, stosuje także środki służące zapewnieniu przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Z twierdzeń powoda, udokumentowanych wydrukami ze stron internetowych i fotografiami wynika, że Krzysztof Brok sprzedając i reklamując odbiorniki satelitarne DM 500-S, w sposób nieuprawniony używa oznaczeń **DREAM MULTIMEDIA** i **DREAM BOX** lub **DREAMBOX**, identycznych ze wspólnotowymi znakami towarowymi, zaś sprzedając i reklamując odbiorniki satelitarne DM 800 HD, w sposób nieuprawniony używa oznaczeń **DREAMBOX**, identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM BOX**, naruszając w ten sposób prawa wyłączne D GmbH (art. 9 ust. 1a)

## **II. Oceniając zarzut naruszenia praw do wzoru wspólnotowego :**

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 jego ochrony. (ust. 3 art.1) Według legalnej definicji, wg której wzorem 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). Natomiast 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. Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. EPS 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór albo składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle **podobny** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru, np. ograniczenia wynikające ze standaryzacji. Swobody twórczej projektanta nie ograniczają natomiast trendy mody, czy oczekiwania konsumentów. Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane, wcześniej stosowane i ogólnie dostępne. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które należą do domeny publicznej, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie



zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości rysunku lub modelu niweczy wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma 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 dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony 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) Dokonując oceny Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu 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. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*) Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od

*tęgo co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M.Poźniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) 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. (tak 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)*

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz Europejskie prawo wzorów przemysłowych. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66*)

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnił zaoferowany mu przez strony procesu materiał dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczególnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, powód powinien dłożyć wszelkich starań, aby przedstawić przeciwstawiane sobie wzory w formie umożliwiającej sądowi dokonanie wszechstronnej oceny ogólnego wrażenia jakie każdy z nich wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a w efekcie prawidłowe rozstrzygnięcie sporu. Normatywna ocena sądu nakłada na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także zakreszenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy 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 wzoru, 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)

Rozważania te znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie wzór wspólnotowy nr 1651860-0002 i wzór przemysłowy zawarty w odtwarzaczach DVB 800-HD sprzedawanych przez B. Odbiorniki satelitarne pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystająca z tego rodzaju sprzętu elektronicznego, odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór *D GmbH*. O ogólnym wrażeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzieląca front odbiornika na dwie części. To dzięki niej wzór jest doskonale rozpoznawalny, wyróżniając się spośród innych urządzeń tego rodzaju dostępnych na rynku elektronicznym. Wspólne obu przeciwstawianym wzorom jest również umieszczenie napisów i oznaczeń, którym kształt i czcionka są do siebie ładząco podobne. Inne elementy, takie jak kształt odbiornika, usytuowanie otworów i przycisków mają raczej charakter funkcjonalny.

Sąd nie podziela zastrzeżeń pozwanego, który w ocenie braku naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, nieprawidłowo odwołuje się do reguł obowiązujących w prawie znaków towarowych, w szczególności definiując rozsądnego konsumenta, wskazując na przekazywane mu kompletne informacje o pochodzeniu produktu i znacznie niższą od niż

cena oryginalnego odbiornika, cenę urządzenia DVB 800-HD, a w konsekwencji wykluczając istnienie ryzyka konfuzji.

### **Roszczenia D GmbH znajdowały oparcie w prawie krajowym.**

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., 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. Identyczne uprawnienia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje osobie, która uzyskała prawo ochronne na znak towarowy. 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 naruszcyciela 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 informacji udzielonej przez pozwanego. Wynika z niej, że – jako użytkownik *gristo76* - sprzedał on 35 odtwarzaczy DM 500-S i 9 odtwarzaczy DM 800-HD. Odpowiadając na pozew Krzysztof Brok skutecznie wykazał, że korzyści uzyskane przezeń ze sprzedaży spornych urządzeń powinny być pomniejszone o koszty, których poniesienie było konieczne w związku z zakupem odbiorników satelitarnych i ich importu z Chin do Polski, a także zobowiązaniem do zapłaty prowizji właścicielowi portalu internetowego, za pośrednictwem którego zostały one wystawione i zbyte. W efekcie, korzyści uzyskane przez B ograniczyły się do 2.081,41 zł (1.273,20 i 808,21), i ta kwota została zasądzona od pozwanego na rzecz powoda. W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Strony mogą umownie określić miejsce i termin świadczenia. W braku odnośnych uzgodnień w tym zakresie będące przedmiotem umowy świadczenie pieniężne winno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili wykonania zobowiązania. (art. 454 § 1 k.c.) Termin świadczenia w braku postanowień umowy, nie wynikający też z właściwości zobowiązania wyznacza wezwanie dłużnika do wykonania. Winien on uczynić to niezwłocznie. (art. 455 k.c.) Opóźnienie dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego uzasadnia żądanie odsetek przez wierzyciela, chociażby nie poniósł on żadnej szkody i

choćby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Strony mogą umownie określić stopę odsetek, w braku uzgodnień należać będą się odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.) *Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne, także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia.* (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 17 V 2000 r. I CKN 302/00, z 13 X 1994 r. I CRN 121/91, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). Termin ten określa się według zasad ujętych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Stawia ono świadczenie *w stan wymagalności*.

W tym przypadku, Krzysztof Brok został wezwany do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w terminie do dnia 15 VIII 2011 r. (k.77-78), po którego bezskutecznym upływie zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało w sposób zawiniony naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo
2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Roszczenia te służą także uprawnionemu do znaków towarowych. (art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Ciężar dowodu wszystkich przesłanek odpowiedzialności, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Wina jest ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem przedmiotowym lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedołożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby (jej naganną decyzję odnoszącą się do podjętego przez nią bezprawnego czynu) w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a

powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określone przyczyny normalnie powodują dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowita kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje, jako zasadę, pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z granic odpowiedzialności wyznaczonych przez adekwatny związek przyczynowy, przepisy szczególne (m.in. art. 362 k.c.), miarkowanie - *ius moderandi*.

Stratą jest pomniejszenie majątku poszkodowanego – uszczuplenie aktywów lub zwiększenie pasywów. Szkada w postaci utraconych korzyści ma wprawdzie charakter hipotetyczny, ale musi być ona przez osobę poszkodowaną wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że uzasadnia ono w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3.10.1979 r. II CR 304/79 OSNC 1980/9/164) Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. **Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie szkody i jej wysokości obciąża poszkodowanego.** W sytuacji gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Przepis art. 322 k.p.c. pozwala na odstępnie od ogólnej zasady potrzeby udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości. Przepis ten natomiast nie może mieć zastosowania do ustalania samej podstawy odpowiedzialności, w tym także - związku przyczynowego. Warunkiem jego zastosowania jest ustalenie na podstawie ogólnych reguł dowodowych i przepisów prawa materialnego zasady odpowiedzialności, powstania szkody i związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem stanowiącym podstawą odpowiedzialności. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 30 V 2000 r. IV CKN 919/00)

**Sąd uznał roszczenie odszkodowawcze za nieudowodnione.**

W jego motywach powód ograniczył się do prostego przedstawienia żądania i jego odniesienia do opłat licencyjnych. W żaden sposób nie wyjaśnił, a tym bardziej nie udowodnił, z jakich przyczyn zarzuca pozwanemu winę wyrządzenia mu szkody, ani jej wysokości. W szczególności, nie udokumentował, że za udzielenie zgody na używanie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, w takim zakresie jak czynił to pozwany, uzyskuje wskazane opłaty licencyjne.

**O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c., stosunkowo je rozdzielając.** Pozwanego obciążają koszty w 40%, zaś powoda w 60%. Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartości roszczenia pieniężnego 5.401,59 zł stawki minimalne wynoszą 1.200 zł. (§ 6 pkt 4). Sąd uznał, że każdej ze stron należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości.