



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2012 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 rozprawie w dniu 5 listopada 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **L** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
przeciwko **S**

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych

i z powództwa wzajemnego **S**

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

- o unieważnienie wzoru wspólnotowego

I. Z powództwa głównego :

1. zakazuje **S** oferowania, w szczególności przez stronę internetową pod adresem www.jpl wyrobów jubilerskich opartych na wzorze wspólnotowym zarejestrowanym na rzecz **L** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 1921289-0014, to jest zawieszek o nazwie handlowej „JO.LI motyl”;
2. w pozostałej części powództwo oddala;

3. znosi między stronami koszty postępowania;

II. Z powództwa wzajemnego :

1. oddala powództwo;
2. zasądza od S na rzecz L spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 1.600 (tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

13 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 41/12 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił *L* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie *S* oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową pod adresem www.j.pl, produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014, przez:

- a. zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu - oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową pod adresem www.j.pl, produktów jubilerskich opartych na tych wzorach,
- b. zajęcie – na czas trwania procesu – produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspólnotowych nr nr 1921289-0011 i 1921289-0014, znajdujących się w siedzibie obowiązanego, w jego magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika.

Zażalenie pozwanego zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny postanowieniem wydanym 29 października 2012 r. w sprawie sygn. akt IACz 1852/12.

30 sierpnia 2012 r. *L* spółka z o.o. w Warszawie wniosła o:

1. zakazanie *S* oferowania w szczególności poprzez stronę internetową www.j.pl produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na jej rzecz wzorach wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014,
2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na własny koszt, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz spółki *L* wzorach wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014, ich opakowań oraz dotyczących ich materiałów reklamowych;
3. zwrot kosztów procesu.

W motywach powódka wyjaśniła, że jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym *L*, wykonanej w oparciu o wzory zarejestrowane w OHIM, m.in. pod numerami 1921289-0011 i 1921289-0014. Zarzuciła, że *S* narusza jej prawa wyłączne, oferując za pośrednictwem strony internetowej www.j.pl, biżuterię

– zawieszki w kształcie znaku nieskończoności i motylka, wywołujące na zorientowanym użytkowniku tożsame ogólne wrażenie. (k. 2-31).

S zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzucił nie-udowodnienie roszczeń, wskazując na brak podobieństwa wzorów wspólnotowych *L* oraz wzorów przemysłowych zastosowanych w kwestionowanych przez powódkę produktach. Zaprzeczył oferowaniu biżuterii opartej na wzorach wspólnotowych. Jego zdaniem, przedstawienie oferty nie jest wystarczającym dowodem naruszenia, ponieważ nie odzwierciedla ona w sposób rzeczywisty produktu, którego dotyczy. Pozwany wskazał także na liczne różnice dzielące przeciwstawiane sobie wzory, wykluczające przyjęcie, że ogólne wyrażenie jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku jest tożsame.

W pozwie wzajemnym S zażądał unieważnienia wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz spółki *L* pod nr 1921289-0011 ze względu na brak cech nowości i indywidualnego charakteru. Zarzucił, że wzór w postaci znaku nieskończoności został publicznie ujawniony przed 22 września 2011 r. przez publikację w serwisie internetowym w kampanii *A* oraz przez wykorzystywanie w handlu od 2008 r. Motyw znaku nieskończoności jest też powszechnie używany, głównie w matematyce. (k.39-83)

L spółka z o.o. w Warszawie zażądała oddalenia powództwa wzajemnego i zwrotu kosztów postępowania, przekonując, że zaoferowane przez S dowody nie mogą skutecznie podważyć nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nr 1921289-0011. (k.87-90)

Sąd ustalił, że *L* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jest producentem biżuterii opatrywanej słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym



zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 17 V 2010 r. pod nr 8530611 dla towarów w klasie 14 w klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra). (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.10-17v)

22 IX 2011 r. spółka *L* uzyskała prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014, o czym opublikowano 4 X 2011 r. Wzory te, zgłoszone dla wyrobów jubilerskich - wisiorków, przedstawiają się następująco:



- 1921289-0011



nr 1921289-0014

(bezsporne – tak też wydruki z bazy OHIM k.18,19).

S prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *S Jubiler* w Warszawie oferuje, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem j.pl, biżuterię JO.LI – zawieszki do bransoletek w kształcie znaku nieskończoności i motyla. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.20-23) Zawieszka w bransoletce JO.LI znak nieskończoności nie jest podobna do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 1921289-0011, od którego istotnie różni się sposobem przedstawienia wspólnego im tematu. Zawieszka w naszyjniku JO.LI motyl jest wysoce podobna do wzoru wspólnotowego nr 1921289-0014. Niewielkie różnice w konturach skrzydeł obu motyli są dostrzegalne dopiero przy szczegółowym porównaniu. Zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zawarty w produkcie oferowanym przez pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku (młoda kobieta zainteresowana biżuterią, często ją nosząca) odmiennego ogólnego wrażenia. (ocena normatywna dokonana przez Sąd na podstawie przeciwstawienia wzorów z fotografii i wydruków ze stron internetowych)

Sąd zważył :

Z art. 85 ust. 1 rozporządzenia 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) wynika domniemanie ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Jeżeli jednak, w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym, sąd uzna, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność (art. 86 ust. 1a), w przeciwnym zaś razie, oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1b, wzór wspólnotowy uznaje się za nieważny, m.in. wówczas gdy nie spełnia on wymogów określonych w art. 4-9.

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 samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest natomiast każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole

graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd 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. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) 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*)

Odmienne od polskiego krajowego prawa do wzoru przemysłowego, ograniczającego się do wytworu, dla którego nastąpiło zgłoszenie, rozporządzenie, regulując zakres jego ochrony, nie odnosi go ani nie ogranicza do określonego produktu. Wymóg wskazania w zgłoszeniu tych produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany (art. 36 ust. 2), nie podważa zasady ochrony wzoru jako takiego. (art. 36 ust. 6) Należy je jednak uwzględniać w takim zakresie, w jakim ukazują to charakter, przeznaczenie i funkcję produktu, umożliwiając zdefiniowanie zorientowanego użytkownika i określenie zakresu swobody twórczej projektanta wzoru. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy 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 przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust.1 w zw. z art. 5) Art. 7 określa ponadto w ust. 2 przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust. 2) **Cechę nowości wzoru (rysunku lub modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach, w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób.**

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje on na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania 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 danej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego 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. (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)

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*)

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 wywołuje wzór unieważniany oraz wzory, które zostały wskazane przez powoda wzajemnego, jako wcześniej publicznie ujawnione. (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 rozporządzenia. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, definiowanej w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie będącej ekspertem ani znawcą, nie mającej jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego. (por. E.Nowińska w *Prawo własności przemysłowej*. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J.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)

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 produkcie 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). Należy wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni. (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.273-360)

Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru określa się ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu i przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice, uwzględniając, że zorientowany użytkownik automatycznie pomija

elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód wzajemny, zarzucając brak nowości i indywidualnego charakteru mających uzasadniać unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, powinien przedstawić materiał dowodowy potwierdzający stawiane zarzuty, w szczególności dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Nie może oczekiwać w tej mierze działania przez sąd z urzędu ani ograniczyć się do zgłoszenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, którego zadaniem miałyby być poszukiwanie i dostarczenie sądowi przykładów na to, że przed datą pierwszeństwa publicznie jawne były wzory niewywołujące na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, nieróżniące się od unieważnianego wzoru żadnymi istotnymi szczegółami. Dla rozstrzygnięcia o wcześniejszym publicznym ujawnieniu takich wzorów nie są wystarczające zeznania świadków lub stron, nie odnoszące się do konkretnego produktu przedstawionego na fotografii lub zaoferowanego w sprawie jako dowód rzeczowy. Sąd musi mieć możliwość bezpośredniego przeciwstawienia wzorów zarejestrowanego i wcześniejszego, ich porównania i dokonania oceny ogólnego wrażenia jakie wywołują one na zorientowanym użytkowniku, a także stwierdzenia, czy są one identyczne, czy różnią się od siebie istotnymi szczegółami.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia konkretnych produktach, obejmując zaoferowany materiał dowodowy. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów. (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

Kwestionując nowość i indywidualny charakter /bez ich rozróżnienia/ wzoru



wspólnotowego nr 1921289-0011

S przeciwstawił mu wzory

przemysłowe zawarte w wyrobach jubilerskich :

- a. bransoletce przeciw przemocy ze znakiem nieskończoności używanej w kampanii A od września 2008 r. (k.56-57, 64-68, dowód rzeczowy),



b. bransoletkach Tiffany Infinity Bracelet

(wydruki ze strony internetowej www.t.com wykonane 18 IX 2012 r. (k.74, 75))

c. bransoletce P a, co do której nie ma żadnego dowodu wcześniejszego publicznego ujawnienia, a która jest przedmiotem sporu w sprawie o zakazanie naruszeń toczącej się przed tutejszym Sądem pod sygn. akt XXIIIGWzt 17/12. (dowód rzeczowy)

W ocenie Sądu, żaden z powołanych przez powoda wzajemnego wzorów przemysłowych nie dowodzi braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nr 1921289-0011. Żadnego z przeciwstawionych produktów nie można uznać za identyczny ze wzorem L. Bransoletek A i T (co do nich nie ma ponadto dowodu wcześniejszego publicznego ujawnienia, załączone do pozwu wzajemnego wydruki ze strony internetowej pochodzą z 2012 r.) nie można także uznać za podobne do spornego wzoru. Znak nieskończoności w produktach A i T jest wysmukły, o obłym kształcie, w ostatnim przykładzie wysadzany kamieniami szlachetnymi. Znak we wzorze pozwanej wzajemnej przypomina raczej liczbę 8 napisaną w poziomie, wyraźnie spłaszczoną na powierzchni, z poszerzeniem linii spodniej na jej przecięciu z wierzchnią. Zorientowany użytkownik – kobieta często nosząca biżuterię w żadnym razie nie uznałaby wzorów za podobne do siebie, z łatwością je odróżniając, ze względu na odmienność ich kształtów i ornamentacji.

O istnieniu podstaw do unieważnienia nie można wnosić także z różnych form graficznych znaku nieskończoności otrzymanych jako wyniki uzyskane przy użyciu wyszukiwarki Google (wydruk z Internetu z 18 IX 2012 r. k.69-73). Powód wzajemny nie konkretyzuje wzorów ani produktów, nie dowodzi ich pierwszeństwa. Ze wzorem pozwanej wzajemnej łączy je tylko to, że przedstawiają znak nieskończoności, w żadnym razie nie będąc identycznymi ani nawet podobnymi do niego. Należy wyjaśnić, że samo użycie w nim symbolu matematycznego nie niweczy nowości i indywidualnego charakteru wzoru, które to cechy odnoszą się do sposobu przedstawienia, a nie do tematu.

Zgłoszone przez powoda wzajemnego zarzuty z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4-6 rozporządzenia, nie uzasadniają unieważnienia wzoru zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 1921289-0011. **Powództwo wzajemne podlega zatem oddaleniu, jako nieudowodnione. (art. 86 ust. 1b)**

O kosztach procesu (w zakresie powództwa wzajemnego) Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub 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 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 XII 2003 r. w *sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych*. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od ustaleń umowy rzecznika z klientem. (§ 2.1.) Sąd może przyznać opłaty wyższe, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego, nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej (§ 2.2.), którą ustala się w zależności od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. (§ 4.1.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 4.2.) Rozporządzenie nie przewiduje stawek za prowadzenie przez rzecznika patentowego w postępowaniu przed sądem powszechnym sprawy o unieważnienie wzoru wspólnotowego. Zgodnie z § 4.2., należało zatem przyjąć stawkę obowiązującą w odpowiednim postępowaniu przed Urzędem Patentowym wynoszącą co najmniej 1.600 zł. (§ 8.1.)

Wobec stwierdzenia ważności wzorów wspólnotowych nr 1921289-0011 (po oddaleniu powództwa wzajemnego) i nr 1921289-0014 (domniemanie z art. 85 rozporządzenia) Sąd dokonał oceny naruszenia, przeciwstawiając im produkty przedstawione w ofercie umieszczonej na stronie internetowej [i.pl](#). Odpowiadając na pozew główny S zarzucił, że na fotografiach w wydrukach ze stron internetowych nie widnieją jego produkty. Równocześnie jednak – wbrew obowiązкови wynikającemu z art. 3 k.p.c. - nie przedstawił własnych zawieszek, uniemożliwiając Sądowi wszechstronną ocenę naruszenia wyłączności spółki L. Jego zaprzeczenie należało uznać za niewiarygodne, w praktyce handlowej sprzedawca przedstawia bowiem w ofercie ten produkt, który chce zbyć, a nie inny.

Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jego jednolitej ochrony. (ust. 3 art.1) Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może jednak przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na korzystaniu i zakazywaniu osobom trzecim korzystania z tego wzoru, 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).

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

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

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, że nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym 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). Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub

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*)



Zaniechanie stron, a w szczególności powódki głównej, na której spoczywa obowiązek udowodnienia faktu naruszenia jej praw wyłącznych, złożenia dowodu rzeczowego lub dobrej jakości fotografii kwestionowanego produktu, spowodowało trudności w ocenie podobieństwa wzorów wspólnotowych i przeciwstawionych im produktów oferowanych przez pozwanego głównego na stronie internetowej pod adresem i.pl. W żadnym razie nie można w tym przypadku mówić o ich identyczności. Zarówno wydruk z bazy OHIM, jak i ze strony pozwanego są mało czytelne, jednak widoczne w nich różnice pomiędzy wzorami są na tyle wyraźne, że wyłączają uznanie identyczności wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz powódki oraz wzorów przemysłowych zawartych w produktach pozwanego. Nie dysponując dowodami rzeczowymi ani dobrej jakości fotografiami kwestionowanych produktów pozwanego Sąd dokonał oceny naruszenia opierając się na wydrukach ze strony internetowej pozwanego.

Przy ocenie istnienia lub braku podobieństwa należy stwierdzić, że :

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

Jakkolwiek wzór podlega ochronie jako taki (art. 36 ust. 6 rozporządzenia), to charakter produktu, w którym jest on zastosowany lub zawarty, brany jest pod uwagę przy ocenie naruszenia prawa wyłącznego. Przeznaczenie, cechy i właściwości takiego właśnie produktu są uwzględniane przy określeniu stopnia swobody twórczej, które powinno uwzględnić, że są to wyroby jubilerskie, które mogą przedstawiać wiele różnych postaci (ludzi, zwierzęta, przedmioty realne i wzory abstrakcyjne). W wyborze rodzaju zawieszki S nie był więc w żadnym razie ograniczony do postaci znaku nieskończoności i motyla. Nawet jednak przedstawiając zawieszkę w kształcie motyla twórca może wykazać się dużą swobodą, szczególnie w sposobie zarysowania konturów, linii skrzydeł, ornamentacji, kolorystyki, umieszczenia otworu umożliwiającego przywieszenie ozdoby do bransoletki. Nie można zgodzić się z pozwanym, że zawieszka - motyl zawsze musi wyglądać właśnie tak jak we wzorze L.

Wysokie podobieństwo zawieszki JO.LI motyl i wzoru nr 1921289-0014 nie jest niczym usprawiedliwione. Identyczny jest zarys postaci, linia zakreślająca kształt motyla, układ jego skrzydeł, gładka powierzchnia bez żadnej ornamentacji. W tym samym miejscu znajduje się otwór służący połączeniu zawieszki z bransoletką. Trzeba przy tym wyjaśnić, że zakreślenie we wzorze otworu linią przerywaną wyłącza spod ochrony charakterystyczny kształt koniczynki, pozostaje więc sam otwór, identyczny w obu wzorach.

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, Sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub groźących 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).

Sąd jest przekonany, że oferując zawieszki pod nazwą handlową JO.LI motyl pozwany główny wkracza w sferę wyłączności wynikającej dla spółki L z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 1921289-0014. Uzasadnia to nałożenie na S zakazu żadanego w pkt 1. pozwu. Sankcja ta ograniczona została jednak wyłącznie do produktu o określonej nazwie handlowej, powódka główna w żaden sposób nie dowiodła bowiem, że pozwany oferuje także inne produkty, które naruszają jej prawo (nieuzasadnione użycie sformułowania „w szczególności”). Uwzględnienie powództwa uniemożliwiłoby jednoznaczne wyznaczenie granic zakazu, pozostawiając ocenę przyszłych naruszeń organowi egzekucyjnemu, co jest niedopuszczalne. Sąd uznał, że nakładany na pozwanego zakaz może się odnosić wyłącznie do wskazanych z nazwy handlowej w motywach pozwu zawieszek do bransoletek oznaczonych na stronie pozwanego „Bransoletka JO.LI motyl.

Sąd uznał natomiast, że zawieszka oferowana przez pozwanego do sprzedaży pod nazwą handlową JO.LI. znak nieskończoności jest niepodobna do wzoru wspólnotowego nr 1921289-0011, ponieważ ogólne wrażenie, jakie wywołują one na zorientowanym użytkowniku jest odmienne. W tym miejscu wystarczające będzie odwołanie się do porównania wzoru L oraz zawieszek A i T, do których podobne są zawieszki pozwanego. Znak L jest bardziej zaokrąglony, przypominając ósemkę, spłaszczony, w miejscu przecięcia linia dolna jest szersza. Dodatkowo, bransoletka pozwanego ma wygrawerowaną treść w okolicy krzyżowania się linii. Ogólny kształt i układ linii są odmienne. W ocenie Sądu, zorientowana użytkowniczka bez wątpienia odróżni wzór wspólnotowy od wzoru przemysłowego zawartego w zawieszce pozwanego, uznając je za niepodobne do siebie. **Oferując zawieszki, w których wykorzystany został wzór przemysłowy przedstawiający znak nieskończoności S nie narusza praw spółki L.** W tym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

Uznając żądania z pkt 1 pozwu za częściowo tylko uzasadnione, Sąd zakazał S oferowania, w szczególności poprzez stronę internetową j.pl, produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanym na rzecz L spółki z o. o. w Warszawie wzorze wspólnotowym nr 1921289-0014, to jest zawieszek do bransoletek oznaczonych na stronie pozwanego „Bransoletka JO.LI

motyl” (art.89 ust. 1a w zw., z art.10 rozporządzenia). W pozostałej części Sąd oddalił żądania z pkt 1., jako nieuzasadnione i nieudowodnione.

Sąd orzekł o oddaleniu żądań z pkt 2. pozwu, w którym spółka L domagała się nakazania pozwanemu zniszczenia, na koszt pozwanego, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego produktów jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz spółki L wzorach wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014, ich opakowań oraz dotyczących ich materiałów reklamowych. Nie zaoferowała jednak żadnych dowodów potwierdzających, że pozwany główny faktycznie posiada takie produkty, opakowania i materiały reklamowe.

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., stosowanym do wzoru wspólnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporządzenia, Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając Sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Domagając się nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, znajdujących się w jego posiadaniu kwestionowanych wyrobów jubilerskich spółka L nie powołała żadnych faktów ani dowodów, aby przekonać Sąd o słuszności swojego żądania. Odnosiła je do wszystkich, ogólnie określonych produktów opartych na wzorach wspólnotowych nr 1921289-0011 i nr 1921289-0014, bez ich precyzyjnego wskazania i ograniczenia do tych, do których służy S prawo własności.

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

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