

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2012 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Anna Rodek

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 7 maja 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego (...) Limited z siedzibą w S. (Wielka Brytania)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w R.

- o ochronę praw do wzoru wspólnotowego

i

z powództwa wzajemnego (...) Spółki Akcyjnej w R.

przeciwko (...) Limited z siedzibą w S.

- o unieważnienie

I.

**z powództwa głównego :**

1.

oddala powództwo;

2.

opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) i uznaje za pobraną od powoda głównego do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;

3.

nakazuje pobranie od (...) Limited z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie – kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych, tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;

4.

zasądza od (...) Limited z siedzibą w S. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w R. kwotę 2.537 (dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

II.

**z powództwa wzajemnego :**

1.

stwierdza nieważność wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem (...) - (...);

2.

opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;

3.

nakazuje pobranie od (...) Limited z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie – kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych, tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;

4.

zasądza od (...) Limited z siedzibą w S. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w R. kwotę 3.537 (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

**Sygn. akt XXII GWup 11/11**

## UZASADNIENIE

2 września 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiej Brytanii (...) Limited z siedzibą w S. wniosła o :

1.

nakazanie (...) Spółce Akcyjnej w R. zaniechania naruszeń jej prawa do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), to jest : wytwarzania, oferowania, wprowadzanie do obrotu, importu, eksportu, używania w inny sposób oraz składowania w tych celach opakowań do aerozoli nie wywołujących odmiennego niż ten wzór ogólnego wrażenia, tzn. opakowań do aerozoli w postaci pojemników składających się z korpusu w kształcie walca mającego czaszę i zaopatrzonego w głowicę rozpylającą, przy czym podstawa i krawędź górna korpusu są zakończone pierścieniowymi kryzami o zasadniczo równej średnicy, przy czym górna część korpusu ma obwodowy rowek o zarysie półkolistym w przekroju, czasza korpusu ma w swej górnej części pierścieniową kryzę o średnicy mniejszej od średnicy kryz korpusu i jest wyposażona w głowicę rozpylającą o kształcie odwróconej litery „L”, mającą pionowy trzpień w kształcie walca osadzony na krążkowej podstawie, przy czym trzpień stanowią dwa współosiowe walce o różnej średnicy, z których dolny ma średnicę mniejszą niż górny, albo walec jest przedłużony prostopadłościem i górny walec lub prostopadłościem ma na swojej powierzchni element graficzny w kontrastującym kolorze względem koloru głowicy rozpylającej i dodatkowo jest zwieńczony w górnej części płaskim elementem w kształcie sześcianu, a dyszę rozpylającą stanowią dwa współosiowe walce o różnej średnicy, z których walec przylegający do krawędzi trzpienia ma mniejszą średnicę, w szczególności opakowań do aerozoli **B. U. A. S.**,

2.

nakazanie zajęcia opakowań o wskazanych wyżej cechach, będących własnością pozwanej,

3.

nakazanie (...) S.A. zniszczenia, będących jej własnością, opakowań o cechach określonych w pkt 1., w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

4.

nakazanie pozwanej opublikowania, na jej koszt, informacji o orzeczeniu rozstrzygającym o naruszeniu prawa do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), z upoważnieniem powódki do zastępczego wykonania tego obowiązku,

5.

zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego. (k.2-163)

(...) Ltd zgłosiła także żądania wynikające z dopuszczenia się przez (...) S.A. czynów nieuczciwej konkurencji (pkt 2, 6, 7), które zostały wyłączone do odrębnego rozpoznania (k.524) i ostatecznie, po uchyleniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia o przekazaniu sprawy w tym zakresie miejscowo właściwemu Sądowi Okręgowemu w Poznaniu, stanowią przedmiot postępowania w sprawie sygn. akt XXGC 100/12 Sądu Okręgowego w Warszawie, do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia z którą, połączono wniesione, jako niedopuszczalny pozew wzajemny, żądanie (...) S.A. (sygn. akt XXGC 117/12)

Odpowiadając na pozew (...) S.A. w R. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. (k.167-347) Wniosła także pozew wzajemny, żądając stwierdzenia przez Sąd nieważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) - (...) i zwrotu kosztów postępowania. Zarzuciła, że wzór (...) Ltd, stanowiący wkład do urządzenia odświeżacza powietrza, ma wyłącznie funkcjonalny charakter, a ponadto pozbawiony jest cech nowości i indywidualnego charakteru, o czym przekonują fotografie opakowań do aerozoli dostępne w handlu przed datą zgłoszenia wzoru nr (...) - (...). (k.349-447)

Stosownie do art. 86 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, o wniesieniu przez (...) S.A. pozwu wzajemnego o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) Sąd zawiadomił Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. (k.526)

(...) Ltd w S. domagała się oddalenia powództwa wzajemnego i zwrotu kosztów procesu. Przekonywała o zdolności rejestracyjnej wzoru, za czym dodatkowo przemawia domniemanie z art. 85 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Zaprzeczyła, żeby sporny wzór odnosił się do części składowej produktu złożonego lub miał charakter wyłącznie funkcjonalny. Zarzuciła, że powódka wzajemna nie dowiodła braku nowości i indywidualnego charakteru. (k.527-574)

Rozstrzygając spór, w pierwszej kolejności Sąd czynił ustalenia dotyczące ważności wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), decydującej o udzieleniu powódce ochrony przed naruszeniami. W tym zakresie **Sąd ustalił, że** (...) Ltd w S. służy prawo do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), zgłoszonego i zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 30 czerwca 2009 r., o czym opublikowano 14 stycznia 2010 r., przedstawiającego pojemnik na aerozole :

(...). (...). (...). (...). (...).5

(...). (...).7

(bezsporne – tak też świadectwo OHIM k.54-60)

Przed dniem zgłoszenia wzoru publicznie jawny (stosowany w handlu w Wielkiej Brytanii) był produkt (pojemnik na aerozol) (dowód : dowody rzeczowe załączone do akt, fotografie k.438-442, zeznania świadków M. W. k.811-812 i G. H. k.812-813), w którym zawarty wzór nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy nr (...) - (...). O ich podobieństwie decyduje identyczny kształt, układ linii i proporcje korpusów oraz wysokie podobieństwo głowic, różniących się zaledwie detalami, które nie mogą zdominować ogólnego wrażenia wywoływanego na ostatecznym użytkowniku aerozoli przez zarejestrowany wzór wspólnotowy i pojemniki (...) oraz (...). (ocena normatywna Sądu)

**Sąd zważył :**

Z art. 85 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 wzoru wspólnotowego**. Przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak, w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym, ważność wzoru 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. gdy :

**a.** nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

**b.** nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję wzoru wspólnotowego, 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.

Polskie krajowe prawo do wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworu, dla którego nastąpiło zgłoszenie, natomiast przepisy rozporządzenia, regulując zakres jego ochrony, nie odnoszą go ani nie ograniczają do produktu, w którym wzór jest uprzedmiotowiony. Wymóg wskazania w zgłoszeniu 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 uwzględniać w takim zakresie, w jakim ukazuje charakter, przeznaczenie i funkcję produktu. Wskazanie umożliwia także zdefiniowanie zorientowanego użytkownika i określenie zakresu swobody twórczej. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo)

Wygląd (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. (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)

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 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 ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust. 2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem 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.

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 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)

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 zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący się nim jako znawca) 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)

Sąd podziela pogląd Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą 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 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 )

Przed przystąpieniem do oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru, należy wyjaśnić, że ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na 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. J.Kępiński Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupa Promer Mon Grafic vs. PepsiCo Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (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.

Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time )

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód wzajemny, twierdząc o braku nowości i indywidualnego charakteru uzasadniającym unieważnienie wzoru wspólnotowego, powinien przedstawić materiał dowodowy potwierdzający jego zarzuty, w szczególności dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Nie może 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 nieprzydatne są także oświadczenia i 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 one wywołują 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 )

Art. 8 ust. 1 stanowi, że wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. Wzór podlega unieważnieniu ze względu na jego związanie wyłącznie z funkcją techniczną, gdy :

- możliwe było przedstawienie go w inny sposób,
- twórca wzoru mógł przedstawić go w innej formie,

- wzór obejmuje cechy produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby mógł on zostać mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem, lub umieszczony w nim, na nim albo dookoła niego, tak aby produkt mógł spełniać jego funkcje.

Analiza funkcji technicznej, jaką spełnia produkt, przejawiającej się we wzorze wspólnotowym dokonywana jest zwykle po zweryfikowaniu, czy spełnia on przesłanki nowości i indywidualnego charakteru. (tak: M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz Europejskie prawo wzorów przemysłowych. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.135-137)

Kwestionując nowość i indywidualny charakter spornego wzoru wspólnotowego powódka wzajemna odwołała się w istocie do dwóch zindywidualizowanych produktów – pojemników aerozolu (...) i (...), których publiczne ujawnienie (obecność w obrocie handlowym w Wielkiej Brytanii) przed dniem 30 czerwca 2009 r. potwierdzać mieli świadkowie M. W. i G. H.. W przekonaniu Sądu, ich zeznania i dowody rzeczowe (także fotografie) uzasadniają zarzut niespełnienia przez sporny wzór przesłanki indywidualnego charakteru.

Wzór zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) - (...) nie jest pozbawiony przymiotu nowości, której powódka wzajemna w tym postępowaniu skutecznie nie zaprzeczyła. Przeciwwstawienie go wzorom zawartym w pojemnikach aerozolu (...) i (...) nie pozwala uznać, że są one identyczne, szczególnie ze względu na odmienną sposobu graficznego przedstawienia wzoru w świadectwie OHIM. Do badania nowości (także indywidualnego charakteru) wzoru nr (...) - (...) nie może natomiast służyć obecnie produkowane opakowanie aerozolu, które różni się od przedmiotu rejestracji. Różnice odnoszą się w szczególności do elementu głowicy rozpylającej – ukształtowania poszczególnych części odwróconej litery **L**. Brak także dowodu na to, że specjalista w branży aerozoli działający przed datą zgłoszenia – 30 VI 2009 r. we Wspólnocie powinien był znać wzory zawarte w pojemnikach aerozolu (...) i (...), podczas zwykłego toku prowadzenia przez niego spraw. (art. 7 ust. 1 rozporządzenia)

Fotografie, dowody rzeczowe (złożone na ostatnim terminie rozprawy) oraz zeznania świadków M. W. i G. H. wiarygodnie przekonują natomiast za uznaniem, że wzór ten pozbawiony jest indywidualnego charakteru. Nie odróżnia się on bowiem wyraźnie – w bezpośredniej ocenie zorientowanego użytkownika, którym jest każda osoba zwykle korzystająca z aerozoli, od wzorów zawartych w pojemnikach (...) i (...). Świadczy o tym M. W. i G. H. wiarygodnie zeznali o publicznym ujawnieniu, przed datą zgłoszenia spornego wzoru, opakowań aerozoli, które zawierały w sobie bardzo podobne wzory. Szczegółowo przedstawili stan wzornictwa przemysłowego w tej branży przed 30 VI 2009 r., odwołując się do fotografii i dowodów rzeczowych, które mieli w swoim posiadaniu. Data produkcji w Wielkiej Brytanii – 12 X 2007 r. (niekwestionowana przez pozwaną wzajemną) dodatkowo potwierdza, że pojemnik z aerozolem (...) był dostępny w handlu na terytorium Wspólnoty przed zgłoszeniem spornego wzoru.

Zarzutów powódki wzajemnej nie potwierdzają natomiast świadkowie A. T. i M. S., w oparciu o zeznania których Sąd nie może dokonać porównania wzorów. Wzory przedstawione w dokumentacji patentowej (k.372-431) zasadniczo różnią się, zdaniem Sądu, od wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...). Różnice decydujące o odmiennym ogólnym wrażeniu zorientowanego użytkownika są dostrzegalne wyraźnie przede wszystkim w części korpusu ale także w głowicy (kształtach, układzie linii, proporcjach).

W okolicznościach niniejszego sporu, zorientowanym użytkownikiem pojemników do aerozoli, jest każda osoba, która zwykle ich używa zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym (ostateczny odbiorca). Charakter produktu, jego przeznaczenie i sposób używania (wkład do urządzenia odświeżacza powietrza) decydują o tym, że użytkownik zwraca baczniejszą uwagę zarówno na zawartość (zapach) i na funkcjonalność pojemnika, jego kompatybilność z urządzeniem odświeżacza powietrza. Rzadziej dostrzega w tego typu produkcie elementy wzornictwa przemysłowego. Przeciwwstawione wzory – zarejestrowany i zawarty w pojemnikach aerozoli (...) i (...) zostaną przez niego uznane za podobne, wywołujące na nim nieodmienne wrażenie. Drobne różnice ukształtowania głowic rozpylających uzna on za nieistotne (nieostrzegalne lub wynikające z dążenia do osiągnięcia większej funkcjonalności produktu), wobec

uderzającego podobieństwa (w każdym elemencie) korpusu pojemnika. W żadnym razie zorientowany użytkownik nie stwierdzi, że wzory wyraźnie różnią się od siebie, a taki właśnie jest wymóg ważności, a w konsekwencji udzielenia ochrony wzorowi wspólnotowemu.

Brak przy tym dowodów pozwalających na uznanie, że w odniesieniu do tego rodzaju produktów (opakowań) swoboda twórcza projektanta jest poważnie ograniczona, co mogłoby uzasadniać uznanie, że różnice występujące pomiędzy wzorem zarejestrowanym i wzorem zawartym w produktach przedstawionych przez powódkę wzajemną są istotne, a zatem wzór wspólnotowy nr (...) - (...) wyraźnie różni się od tych które były publicznie jawne przed datą zgłoszenia.

Zdaniem Sądu, swoboda twórcza projektanta pojemników do aerozoli nie jest w istotny sposób ograniczona, musi on jedynie zadbać aby urządzenie było funkcjonalne, dając efekt polegający na możliwości efektywnego wydobycia z opakowania jego zawartości. Kształt, układ linii, wymiary, proporcje i kolorystyka mogą być swobodnie wyznaczane. Nie można uznać, że wytwórca urządzenia (odświeżacza powietrza) ogranicza swobodę twórczą projektanta wkładu (opakowania aerozolu). Projektant może mieć bowiem wpływ zarówno na stworzenie kształtu opakowania aerozolu, jak i samego urządzenia, z którym wkład taki może (aczkolwiek nie musi) być stosowany. Nie ma tu także ograniczeń w zakresie wymogów prawnych stawianych tego typu produktom. (brak dowodu przeciwnego)

***Powołane przez powódkę wzajemną zarzuty z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 i 6 rozporządzenia, uzasadniają unieważnienie wzoru zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr (...) - (...). (art. 86 ust. 1a)*** Sąd nie znajduje natomiast podstaw do stwierdzenia nieważności wzoru na podstawie art. 8 ust. 1 i 2. Zarejestrowany wzór nie stanowi części składowej produktu złożonego (nie wskazuje na to jego przedstawienie w świadectwie rejestracji), brak także dowodów na to, że jego kształt wynika wyłącznie z pełnionej funkcji technicznej. Zarzut (...) S.A. jest przy tym bezprzedmiotowy, wobec stwierdzenia nieważności spornego wzoru ze względu na brak indywidualnego charakteru.

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 radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasadzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-4 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zł. (§ 10 ust.1 pkt 18) Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wzajemnego, wykonującego zawód radcy prawnego, jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości.

Sąd ustalił przy tym opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki głównej do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na nią obowiązek uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 4.000 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) Pobrana zaliczka na koszty przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków zostanie rozliczona przez Sąd po złożeniu przez M. W. i G. H. wniosków o zwrot kosztów stawiennictwa, zgodnie z art. 108<sup>1</sup> tej ustawy.



***W efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny.*** (art. 26 ust. 1) (...) Ltd nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez (...) S.A. jej prawa z rejestracji (którego w konsekwencji unieważnienia nigdy nie posiadała) i żądać zakazania naruszeń (pkt 1. pozwu) oraz usunięcia ich skutków (pkt 3.-5. pozwu). ***Roszczenia te jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlegać musiały oddaleniu. ( a contrario art. 89 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)***

Wobec stwierdzenia nieważności wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), oddalając powództwo główne Sąd pominął twierdzenia i dowody powoływane przez strony na okoliczność nie/naruszenia przez (...) S.A. prawa wyłącznego (...) Ltd, nie miały one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

O kosztach procesu (zakresie powództwa głównego) Sąd orzekł także na podstawie art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust.1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Sąd ustalił przy tym opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki wzajemnej do kwoty 1.000 zł. Sąd nałożył na pozwaną wzajemną obowiązek uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie pozostałej kwoty 4.000 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)