



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w W Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2014 r. w W

sprawy z powództwa głównego **S** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J

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

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych

i z powództwa wzajemnego **LP** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W

przeciwko **S** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J

- o unieważnienie

I. z powództwa głównego:

1. oddala powództwo;
2. zasądza od **S** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J na rzecz **LP** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

II. z powództwa wzajemnego:

1. stwierdza nieważność wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz S spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J pod numerem 000888219-0001;
2. zasądza od S spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J na rzecz LP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W kwotę 2.780 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

11 stycznia 2014 r. S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J wniosła:

1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt a rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. oraz art. 287 ust.1 ab initio w zw. z art. 105 ust. 3 p.w.p., o zakazanie LP spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W naruszeń praw ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 000888219-0001, w tym poprzez reklamowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach kosmetyków, zawierających wzór wspólnotowy nr 000888219-0001 lub wzór do niego podobny, charakteryzujący się nierównomiernym rozmieszczeniem cętek o kolorze odmiennym i kontrastującym w stosunku do tła, a zobrazowanych w treści certyfikatu rejestracji, w tym w szczególności inkorporowanym w produktach pozwanej o nazwach:

- a. tusz do rzęs Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks Mascara,
- b. tusz do rzęs Helena Rubinstein Lash Queen Feline Waterproof Mascara,
- c. tusz do rzęs Helena Rubinstein Lash Queen Feline Extravaganza,
- d. kredka do oczu Helena Rubinstein Feline Blacks Eye Pencil,
- e. cień do powiek Helena Rubinstein Wanted Eyes Color Duo;

a nadto innych produktów pozwanej zawierających wzór wspólnotowy nr 000888219-0001;

2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt b i d rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 286 p.w.p., o usunięcie skutków naruszeń przez zajęcie i zniszczenie, na jej koszt, wszelkich produktów pozwanej w postaci kosmetyków, w tym modeli opisanych w punkcie 1., zawierających motyw cętek geparda stanowiących wzór wspólnotowy nr 000888219-0001 lub wzór do niego podobny oraz przez zniszczenie wszelkich materiałów reklamowych (takich jak ulotki, katalogi, cenniki itp.), dotyczących kosmetyków naruszających prawa do wzoru wspólnotowego nr 000888219-0001;

3. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt d rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 287 ust. 2 i art. 292 ust. 1 p.w.p., o nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, treści wyroku wydanego w niniejszej sprawie na stronie internetowej www.loreal.pl, w formie informacji pojawiającej się natychmiast po otwarciu strony głównej, o wielkości co najmniej 1/2 powierzchni strony, widocznej przez co najmniej 90 sekund, przez okres co najmniej 90 dni;

4. zasądzenie kosztów procesu. (k.2-96)

L P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zgłosiła liczne zarzuty, dotyczące m.in. nieprawidłowego sformułowania żądań i ich nieudowodnienia. Zaprzeczyła wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu spornych produktów, wyjaśniając, że jest jedynie ich dystrybutorem. Sformułowała zarzut braku zdolności ochronnej wzoru wspólnotowego z uwagi na wcześniejsze publiczne udostępnienie wzorów do niego podobnych. Twierdziła, że przysługuje jej status użytkownika uprzedniego, ze względu na używanie kwestionowanego wzoru przed datą zgłoszenia wzoru wspólnotowego nr 000888219-0001. (k.101-228)

Przed pierwszym terminem rozprawy LP złożyła pozew wzajemny, domagając się unieważnienia wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz spółki Spod nr 000888219-0001 ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. (k.230-276, 323-329) O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. (k.315, 332-333)

Spółka S zażądała oddalenia powództwa wzajemnego, twierdząc, że jej wzór jest nowy i cechuje się indywidualnym charakterem. (k.338-373)

Sąd ustalił :

S spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J przysługuje prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w

dniu 28 lutego 2008 r. pod numerem 000888219-0001. Wzór zgłoszony dla ornamentu (dekoracji,



zdobienia) opakowań przedstawia się następująco:

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji OHIM k.31-32, wydruk z bazy OHIM k.33-34)

Spółka S używa tego wzoru na opakowaniach produktów kosmetycznych. (dowód: materiały reklamowe k.35-38, 74-77, wydruki ze stron internetowych k.39-44, opakowania kosmetyków k.403)

Przed datą zgłoszenia wzoru, 4 kwietnia 2006 r., powódka główna zgłosiła w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej słowno-graficzny znak towarowy



o czym ogłoszono 10 lipca 2006 r. Prawo ochronne nr 186460 otrzymała 1 lutego 2007 r. (bezsporne – tak też Biuletyn UPRP k.255-256)

W 2007 r. L S.A. z siedzibą w P wprowadziła do obrotu na rynkach państw europejskich tusze do rzęs w opakowaniach zdobionych cętkami lamparta (pantery) w kolorze czarnym na

złotym tle, lub w kolorze złotym na czarnym tle. Są one oferowane do sprzedaży pod nazwą handlową Helena Rubinstein Lash Queen Feline:



Oprócz tuszów do rzęs, L produkuje i wprowadza do obrotu kredki do oczu oraz cienie do powiek, których opakowania zdobi ten sam cętkowany wzór. (dowód: zeznania świadka A R-Z k.405-406, publikacje reklamowe z 2007 r. oraz ze stycznia i lutego 2008 r. k.187-218, 272-274, z marca 2008 r. k.45-48, wydruki ze stron internetowych k.49-50, 53-63, dowód zakupu k.64, fotografie k.65-67, opakowanie kosmetyku k.403, przesłuchanie przedstawicielki pozwanej wzajemnej E F k.406-407)

Sąd zważył :

Z art. 85 rozporządzenia 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) 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 rzemieślniczy, 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 (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*)

Wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 28 lutego 2008 r. pod numerem 000888219-0001 przedstawia zdobienie opakowań, jako ornamentacja produktu odpowiada definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia.

Złożenie przez spółkę L P pozwu wzajemnego uzasadniało dokonanie – w pierwszej kolejności - oceny zarejestrowanego wzoru wspólnotowego pod kątem jego ważności:

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód wzajemny, twierdząc o braku nowości i/lub indywidualnego charakteru uzasadniającym unieważnienie wzoru, powinien przedstawić materiał dowodowy potwierdzający jego zarzuty, w szczególności dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Sąd musi mieć możliwość bezpośredniego przeciwstawienia wzorów zarejestrowanego i wcześniejszego, ich porównania i dokonania oceny ogólnego wrażenia jakie one wywołują na zorientowanym użytkowniku, 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 przeciw-

stawionych 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*)

Podstawy unieważnienia nie mogą stanowić (wyłącznie) zeznania świadków lub stron, stwierdzających, że wzór, który uznają oni za identyczny lub podobny do wzoru zarejestrowanego był udostępniony publicznie przed datą zgłoszenia tego ostatniego. Sąd nie może bowiem opierać się na ustnym przekazie innych osób, nie mając możliwości określenia wyglądu wcześniejszego wzoru na podstawie fotografii lub dowodów rzeczowych. Z tych względów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosków dowodowych powódki wzajemnej odnoszących się do zeznań świadka Roberta Ciołkowskiego oraz dokumentów, z których miało wynikać, że na długo przed jego zgłoszeniem sama powódka używała spornego wzoru na opakowaniach swoich produktów. (pkt IV-VII i IX)

Należy jednak zastrzec, że zgodnie z regułami procedury cywilnej, które na obydwie strony postępowania nakładają obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiania dowodów (art. 3 k.p.c.) pozwana wzajemna powinna była złożyć, znajdujące się w jej posiadaniu opakowania produktów kosmetycznych serii GV oferowanych do sprzedaży przed 28 lutego 2007 r., lub choćby ich fotografie. Odmowa uczynienia zadość wnioskowi L P, uniemożliwiająca Sądowi wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy musi być oceniana jako naruszenie przez spółkę S dobrego obyczaju.

Przystępując do oceny zasadności zarzutu braku nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru należy uczynić zastrzeżenie, że datą wg której należy badać istnienie podstaw nieważności jest 28 II 2008 r. (dzień zgłoszenia) w odniesieniu do wzorów ujawnionych przez osoby trzecie oraz 28 II 2007 r. w odniesieniu do samej uprawnionej, ze względu na unormowanie art. 7 ust. 2b rozporządzenia.

1. Zarzut braku nowości wzoru:

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny 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 tożsamość lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób.

W ocenie Sądu, powódka wzajemna nie przedstawiła dowodu na to, że przed datą zgłoszenia wzoru nr 000888219-0001 publicznie udostępniony został identyczny wzór. Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia nieważności ze względu na brak nowości (art. 4 w zw. z art. 5 ust. 1b rozporządzenia).

2. Zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru:

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli 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, 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)

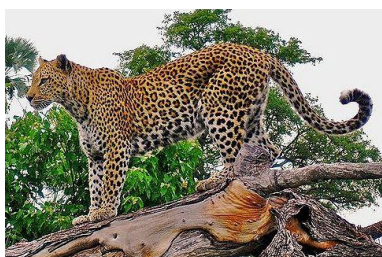
Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo* Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w sprawach 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 (pозwany 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*)

Zmierzając do obalenia domniemania ważności prawa spółki Sz rejestracji wzoru wspólnotowego nr 000888219-0001 LP przedstawiła liczne dowody na to, że przed datą zgłoszenia spornego wzoru znane i wykorzystywane były elementy zdobnicze w postaci cętek dzikich kotów. Zgodnie z regułami wypracowanymi w orzecznictwie, każdy z wcześniejszych wzorów powinien być osobno przeciwstawiony zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu i

oceniony pod kątem ogólnego wrażenia, jakie wywiera na zorientowanym użytkowniku, przy uwzględnieniu stopnia swobody twórczej.

Ocena zasadności zarzutu powinna być poprzedzona opisem przedmiotu ochrony, koniecznego dla właściwego zrozumienia sposobu rozumowania Sądu: Wzór wspólnotowy zarejestrowany pod nr 000888219-0001 przedstawia ornament (zdobienie, dekorację) opakowania, stąd nie ma znaczenia kształt płaszczyzny, na której został on przedstawiony. Wzór jest dwuwymiarowy, czarno-biały, bez zaznaczenia rodzaju materiału, czy jego faktury. Na białym tle rozrzucone są czarne cętki o kształcie charakterystycznym dla futra lamparta (pantery):



Zarówno więc ze względu na koncepcję, bardzo popularną w dziedzinie sztuk dekoracyjnych, często wykorzystywaną szczególnie przez projektantów odzieży, obuwia i akcesoriów (przekonują o tym choćby wybrane przez powódkę wzajemną przykłady rejestracji znaków towarowych i wzorów k.122-185 oraz fotografie różnych produktów z motywem futra dzikich kotów k.186, 201, 217), jak i sposób przedstawienia cętek w określonym układzie, wzór nie może być uznany za szczególnie odróżniający się od innych, wyróżniający się w ówczesnym stanie wzornictwa.

Dodatkowo należy wskazać, że – inaczej niż krajowe wzory przemysłowe - wzory wspólnotowe są chronione jako takie, bez ograniczenia do produktu wskazanego przez zgłaszającego. (art. 36 ust. 6 rozporządzenia) Oznacza to, że prawo z rejestracji udzielone spółce S28 II 2008 r. rozciąga się na zdobienie także innych niż opakowania produktów. Tym bardziej nie ma zatem podstaw do ograniczania oceny do opakowań produktów kosmetycznych. Sposób używania wzoru przez uprawnionego nie ma bowiem żadnego znaczenia dla określenia zakresu jego wyłączności. Tak szeroki monopol, obejmujący wszystkie produkty, w różnych, kontrastujących ze sobą kolorach sprawia, że nie powinny być chronione wzory należące do domeny publicznej, jeśli nie cechuje ich indywidualny charakter, wyraźnie odróżniający je od stanu wzornictwa.

W ocenie Sądu, powódka jest nie do końca świadoma charakteru swego prawa, wiążąc je z produktem kosmetycznym i w tym powiązaniu dostrzegając szczególne, wyróżniające cechy wzoru RDC 000888219-0001. Przemawia za tym powoływanie w uzasadnieniu dowodów dotyczących naruszenia innego prawa wyłącznego, prawa ochronnego na znak towarowy, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia tego sporu. Ani rozumienie przez powódkę jej wyłączności, ani jej prawdopodobny zamiysł zwrócenia uwagi konsumenta skojarzeniem dwóch różnych

dzikich kotów (geparda w nazwie i lamparta w wyglądzie futra), nie wpływają na sądową ocenę indywidualnego charakteru wzoru.

Zdaniem Sądu, swoboda twórcza przy projektowaniu zdobień opakowań jest praktycznie nieograniczona. Tym bardziej wzór zgłaszany do rejestracji, aby uzyskać ochronę, musi różnić się od wcześniej udostępnionych publicznie.

Zorientowanym użytkownikiem, którego ogólne wrażenie będzie decydowało o stwierdzeniu podobieństwa wzorów, jest w tym przypadku osoba, która zajmuje się sprzedażą hurtową opakowań, znająca aktualną ofertę rynkową, rozeznana w stanie sztuki, jak chodzi o ich zdobienia, ornamentykę. Ogólne wrażenie, jakie na takiej osobie sprawia wzór wspólnotowy



zarejestrowany pod nr 000888219-0001: jest tożsame z wrażeniem sprawianym



przez element graficzny znaku towarowego

udostępniony publicznie w 2006 r.

Motyw cętek dzikiego kota, znany choćby z publikacji zgłoszenia znaku towarowego nr 186460, niweczy indywidualny charakter wzoru wspólnotowego RDC 000888219-0001. Nie można się przy tym zgodzić z pozwaną wzajemną, że przeciwstawiony znak musi być oceniany jako całość, z elementami słownymi GV GEPARD VISAGE. Zaczepnięcie z wcześniejszego (nawet własnego) motywu graficznego pozbawia wzór cechy nowości (jeśli jest identyczny) lub indywidualnego charakteru, jeśli na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

Wzór RDC 000888219-0001 – jako ornament opakowania - nie ma żadnych nowych cech, zachowuje czarno-białą kolorystykę, sposób rozrzucenia cętek i ich kształt. Oczywiście nie są one identyczne, wówczas stwierdzilibyśmy bowiem brak nowości, ale są podobne, co uzasadnia stwierdzenie braku indywidualnego charakteru.

Zorientowany użytkownik mógłby twierdzić o braku indywidualnego charakteru także ze względu na udostępniony w 2007 r. – co ostatecznie przyznała w swych zeznaniach przedstawicielka spółki S(k.406) - a zatem wcześniejszy wzór przemysłowy używany przez L.S.A. producenta spornych tuszy do rzęs. W tym przypadku podobieństwo jest mniejsze, ze względu na uporządkowany układ zbliżonych kształtem cętek, a także kolorystykę (złoto-czarną), jednak wzór wspólnotowy nie różni się wyraźnie od wzoru opakowania produktu HR Lash Queen Feline, jak wskazuje pkt 14 preambuły.

Powołany przez powódkę wzajemną zarzut z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 1 i 6 rozporządzenia oraz przedstawione dowody, uzasadniają unieważnienie wzoru zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 000888219-0001. (art. 86 ust. 1a)

O kosztach postępowania w zakresie pozwu 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 art. 98 k.p.c.)

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*. Zasadzając 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.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji opłata minimalna wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wzajemnej wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości.

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) S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez LP jej prawa z rejestracji (którego w konsekwencji unieważnienia nigdy nie posiadała) i żądać zakazania naruszeń oraz usunięcia ich skutków. **Objęte pozwem głównym roszczenia, 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.)**

Oddalając w całości powództwo główne Sąd orzekł o obowiązku spółki S zwrotu spółce L P kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z art. 98 k.p.c.