



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **I. Kft w Budapeszcie**

przeciwko **S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach**

o ochronę praw do unijnego znaku towarowego, wzoru wspólnotowego i o zapłatę

1. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na rzecz I. Kft z siedzibą w Budapeszcie kwotę 8.423,59 (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 59/100) złote;
2. oddala powództwo w pozostałej części;
3. zasądza od I. Kft z siedzibą w Budapeszcie na rzecz S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach kwotę 730 (siedemset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
4. zwraca I. Kft z siedzibą w Budapeszcie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.976,11 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć 11/100) złotych tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszty opinii biegłego;
5. zwraca S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.142 (tysiąc sto czterdzieści dwa) złote tytułem nienależnej części opłat od zażalenia uiszczonych 20 czerwca 2017 r. i 5 stycznia 2018 r., zaksięgowanych odpowiednio pod poz. (...) i (...).

UZASADNIENIE WYROKU

19 sierpnia 2016 r. I. Kft w Budapeszcie wniosła o:

1. zobowiązanie S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach do zaniechania naruszania



prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 - tj. używania znaku identycznego lub podobnego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, a także zaniechania reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu dla produktów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej - tj. elementów, które można podłączyć do odkurzacza oraz towarów podobnych - tj. wszelkich produktów przeznaczonych do podłączenia do urządzeń lub przyrządów ssących

2. zobowiązanie pozwanej do zaniechania naruszania prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001, tj. używania podobnego wzoru przemysłowego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej a także zaniechania reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do



obrotu produktu identycznego lub podobnego, lub elementu produktu o wyglądzie

3. zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszeń praw do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001 poprzez:

- a. wycofanie z obrotu aspiratora do nosa dla dzieci pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
- b. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności ze strony sopelek.info.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
- c. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych związanych z aspiratorem do nosa dla dzieci, wprowadzonym do obrotu przez pozwaną pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
- d. zniszczenie wszystkich produktów pozwanej wytworzonych pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”

4. zobowiązanie pozwanej do wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych w związku z naruszaniem praw powódki do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001 w kwocie 1 zł z zastrzeżeniem, iż kwota ta będzie podlegać rozszerzeniu do wysokości stanowiącej równowartość wskazaną przez

pozwaną w ramach tzw. roszczenia informacyjnego w oparciu o art. 286¹ p.w.p. lub - w przypadku czynienia przeszkód – wskazanej przez powódkę na podstawie wyliczeń własnych

5. przyznanie powódce form, matryc lub innych środków, za pomocą których wytworzone zostały produkty naruszające jej prawa, względnie orzeczenie o ich zniszczeniu. (k.2-85)

Uwzględniając zastrzeżenia Sądu co do prawidłowości sformułowania roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia (k.196) w piśmie procesowym z 6 marca 2017 r. (k.198-201) I. Kft sprecyzowała powództwo i wniosła o:

1. nakazanie spółce S. zaniechania naruszania prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej



zarejestrowanego pod nr 009336141, przedstawionego poniżej, tj. używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego a więc takiego, który posiada zmienione proporcje całości lub poszczególnych elementów (stożkowatego kształtu, odwróconego stożka środkowego oraz górnej końcówki, do której podłącza się wężyk dla towarów identycznych tj. elementów, które można podłączyć do odkurzacza oraz towarów podobnych tj. wszelkich produktów przeznaczonych do podłączenia do urządzeń lub przyrządów ssących w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, a także zaniechania reklamowania i składowania w celu ich oferowania i wprowadzania do obrotu

2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001, polegającego na używaniu tego wzoru tj. używania w obrocie gospodarczym w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, a także reklamowania i składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu aspiratorów inkorporujących w/w wzór o kształcie i cechach identycznych lub podobnych w sposób nie wywołujący odmiennego ogólnego wrażenia od w/w wzoru przedstawionego poniżej, tj. zawierających inną kolorystykę, proporcje całości lub wielkości poszczególnych elementów - stożkowatego kształtu, odwróconego stożka w środku oraz górnej końcówki, do której podłącza się



wężyk

3. zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszeń praw do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001, poprzez:

a. wycofanie z obrotu aspiratora do nosa dla dzieci pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”

- b.** usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, w szczególności ze strony sopelek.info.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
 - c.** zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogów i artykułów promocyjnych związanych z aspiratorem do nosa dla dzieci wprowadzonym do obrotu przez pozwaną pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
 - d.** zniszczenie wszystkich produktów pozwanej wytworzonych pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”
- 4.** zobowiązanie pozwanej do wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych w związku z naruszaniem praw ochronnych do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001 w kwocie 1 zł z zastrzeżeniem, iż kwota będzie podlegać rozszerzeniu do wysokości stanowiącej równowartość wskazaną przez pozwaną w ramach tzw. roszczenia informacyjnego w oparciu o art. 286¹ p.w.p. lub - w przypadku czynienia przeszkód - ustalonej przez powódkę na podstawie wyliczeń własnych.

28 kwietnia 2017 r., częściowo uwzględniając wniosek I. Kft, Sąd zobowiązał spółkę S. do udzielenia powódce informacji dotyczących:

- a.** firm i adresów przeszłych i aktualnych odbiorców hurtowych produktów pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum” oraz podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną tych produktów, a także producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy tych produktów
 - b.** ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych produktów, o których mowa w pkt a.
 - c.** cen zakupu produktów, o których mowa w pkt a.
 - d.** cen uiszczonych przez odbiorców produktów, o których mowa w pkt a., w tym przez odbiorców hurtowych, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną oraz odbiorców detalicznych
- za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia ich udzielenia. (k.222, uzasadnienie k.335-348)

Zażalenie pozwanej zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w W. postanowieniem wydanym 28 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt VII AGz 430/18. (k.471-479)

Także 28 kwietnia 2017 r. Sąd udzielił powódce zabezpieczenia roszczeń poprzez zajęcie produktów oferowanych aktualnie przez pozwaną pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum”, już wyprodukowanych i przygotowanych do wprowadzenia do obrotu. (k.223, uzasadnienie k.236-245)

Zażalenia stron Sąd Apelacyjny w W. oddalił postanowieniem wydanym 15 września 2017 r. w sprawie sygn. akt I ACz 1158/17. (k.305-312)

W piśmie procesowym datowanym na 27 listopada 2018 r. I. Kft dokonała kolejnej zmiany sformułowania roszczenia z pkt 2. (lb. w pozwie) w ten sposób, że zażądała nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego nr 000842877-



0001:

polegającego na używaniu tego wzoru w tym m.in. wytwarzaniu,

oferowaniu w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanej i składowaniu w celach wskazanych powyżej produktów w postaci aspiratorów inkorporujących w/w wzór lub aspiratorów o kształcie i cechach identycznych lub zbliżonych w sposób nie wywołujący odmiennego wrażenia od w/w wzoru tj.:

- posiadających kształt ściętego stożka, którego dolna podstawa (o mniejszej średnicy) jest wypełniona zaś górna podstawa (o większej średnicy) otwarta
- do dolnej podstawy od wewnętrznej strony stożka przytwierdzona jest przelotowa rurka, której długość jest dłuższa niż wysokość stożka wychodząc poza jego obręb (górnej podstawy)
- przelotowa rurka zwęża się od dolnej podstawy w stronę górnej podstawy
- przelotowa rurka posiada dodatkowe zwężenie na linii przecinającej górną podstawę stożka, jak przedstawiono powyżej.

Na podstawie art. 248 § 1 KPC wniosła o zobowiązanie pozwanej do przedstawienia, w tym do złożenia do akt sprawy, dokumentów, z których wynikają następujące informacje, za okres od 1 sierpnia 2013 r. do dnia przedstawienia:

- a. firm i adresów przyszłych i aktualnych odbiorców hurtowych produktów pod nazwą „Sopelek 3 aspirator vacuum” oraz podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną tych produktów, a także producentów wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy tych produktów,
- b. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych produktów, o których mowa w pkt a),
- c. cen zakupu produktów, o których mowa w pkt a),
- d. cen uiszczonych przez odbiorców produktów, o których mowa w pkt a), w tym przez odbiorców hurtowych, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną oraz odbiorców detalicznych.

Wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z tych dokumentów na okoliczność ustalenia wysokości szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści przez pozwaną. (k.557-573)

W piśmie procesowym z 31 grudnia 2018 r. I. Kft rozszerzyła powództwo w zakresie roszczenia pieniężnego z pkt IV. do kwoty 57.143,32 zł. (k.599-610)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach konsekwentnie żądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.121-125, 190-193v, 197)

Sąd ustalił:

I.Kft z siedzibą w Budapeszcie jest producentem aspiratora do nosa dla dzieci oferowanego pod nazwą handlową „Baby-Vac”. (bezsporne) Powódce służą prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) pod nr 000842877-0001 z pierwszeństwem od 14 grudnia 2007 r., przedstawiającego gruszkę do



czyszczenia nosa (część -):

oraz do graficznego unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego w EUIPO pod nr 009336141, z pierwszeństwem od 26 sierpnia 2010 r., dla towarów w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (element, który można podłączyć do odkurzacza). (dowód: świadectwa rejestracji k. 20-23, wydruki ze strony internetowej k.24-29)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji urządzeń instrumentów oraz wyrobów medycznych, produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych, sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, jak również sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (dowód: odpis z KRS k.129-133)

Pozwana oferowała i wprowadzała do obrotu do września 2016 r. produkt o nazwie „Sopelek 3 aspirator vacuum” stanowiący aspirator do nosa w dwóch wersjach: do odciągania za pomocą ust oraz do odciągania za pomocą odkurzacza, umożliwiające usunięcie wydzieliny z noska dziecka i pomagające w przywróceniu mu możliwości swobodnego oddychania. Jednym z elementów urządzenia był przezroczysty, bezbarwny, plastikowy adapter umożliwiający podłączenie do odkurzacza. Produkt dostępny był w aptekach i w sklepach z artykułami dziecięcymi w opakowaniu o wyglądzie:



. (dowód: fotografie k.30-37, wydruki ze stron internetowych k.38-67, oferta k.68, tabela k.69, faktury k.70-71) Pozwana nie należy do autoryzowanych dystrybutorów ani nie jest powiązana gospodarczo z I. Kft. Nigdy nie uzyskała zgody powódki na używanie jej znaku towarowego ani wzoru wspólnotowego powódki. (dowód: korespondencja k.72-84) Od października 2016 r. nazwa handlowa produktu została zmieniona na „Sopelek 3+ aspirator vacuum”, a plastikowy adapter umożliwiający podłączenie urządzenia do odkurzacza jest w kolorze niebieskim (matowy), nieprzezroczysty:



. (dowód: dowody rzeczowe)

Adapter ma charakter funkcjonalny w tym znaczeniu, że musi szczelnie przylegać do wylotu rury odkurzacza. Tu swoboda twórcza projektanta urządzenia jest ograniczona, może on jednak modelować w pewnym zakresie kształt elementu, a przede wszystkim dokonać wyboru materiału, z którego adapter jest wykonany i swobodnie decydować o jego kolorze, w tym zakresie nie ma ograniczeń wynikających z przepisów lub użyteczności produktu. (dowód: opinia biegłego k.325-330, 377-381, 434-436, wyjaśnienia biegłego k.576, fotografie i ulotki k.134-136, 210-213, 231-232)

Spółka S. wprowadzała do obrotu produkt o nazwie „Sopelek 3 aspirator vacuum”, którego elementem był plastikowy, bezbarwny adapter, przedstawiony także na opakowaniu, w okresie od października 2015 r. do września 2016 r. Ze sprzedaży tego produktu pozwana uzyskiwała korzyści w łącznej kwocie (...) zł. (dowód: informacje k.592-596, 637)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów rzeczowych, dokumentów urzędowych i prywatnych, fotografii i wydruków ze stron internetowych. Sąd pominął natomiast niewymienione wyżej dowody nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 w zw. z art. 6 k.p.c., w szczególności dowód z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego wnioskowany przez powódkę na okoliczność podobieństwa wzorów stron, które podlega ocenie normatywnej. Czyniąc ustalenia Sąd pominął także twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez strony z nieusprawiedliwionym opóźnieniem, dopiero w toku postępowania, w szczególności dowody z nagrania (przy piśmie powódki z 29/03/2018 r. k.488-493) oraz z opinii biegłych dla ustalenia wpływu kolorystyki dla oceny podobieństwa (wnioski pozwanej), a także wnioski powódki zmierzające do sprawdzenia zgodności z prawdą udzielonych przez pozwaną informacji. Opóźnienia nie mogą usprawiedliwiać wielokrotne zmiany przedmiotowe powództwa ani podejmowane przez powódkę próby uporządkowania twierdzeń i dowodów odnoszących się do różnych podstaw prawnych dochodzonych roszczeń. Zmiany ich sformułowań nie prowadzą do rozszerzenia powództwa, wszystkie zatem fakty i dowody na ich poparcie powinny zostać zgłoszone w pozwie, zgodnie z art. 207 k.p.c.

O oddaleniu powództwa w przeważającej części zadecydowało – w ocenie Sądu – nie dość staranne przygotowanie pozwu, zarówno sformułowanie roszczeń, jak i ich umotywowanie – przedstawienia twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Sprawy z zakresu własności przemysłowej cechują się wysokim stopniem skomplikowania i mają specyficzny charakter, przez co wymagają od powodów i ich pełnomocników dołożenia szczególnej staranności, by przekonać sąd o słuszności swoich racji. Przede wszystkim powinni oni przemyśleć zakres roszczeń, prawa lub interesy gospodarcze, z których są one wywodzone i dopracować ich sformułowanie.

I. Kft zdecydowała się na wystąpienie z roszczeniami opartymi na naruszeniach unijnego znaku towarowego i wzoru wspólnotowego. Nie uwzględniła przy tym specyfiki każdego z tych praw, przedmiotu i zakresu ich ochrony. Pozew nie zawierał zatem szeregu twierdzeń o istotnych okolicznościach faktycznych i dowodów, które powinny być w nim przedstawione ani pogłębionej oceny prawnej. Braki te zostaną szczegółowo omówione dla każdej z podstaw prawnych. Należy jednak już w tym miejscu wskazać, że zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku - wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r., I CKN 415/99. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie - wyrok Sądu Najwyższego z 19/12/1997 r., II CKN 531/97, zaś na stronie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje - wyrok Sądu Najwyższego z 20/12/2006 r., IV CSK 299/06.

Sąd zważył:

1. Odnośnie do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 (...), z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 (...), z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 (...))

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...)) Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie swoje funkcje, zarówno wskazania pochodzenia towaru /usługi/, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r. (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.U.E.L.2017.154.1) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, które:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *LTJ* (...)) Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...) z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 II (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...)).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w

sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 (...) Prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom ich uwagi może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 (...)) i z 12/01/2006 r. C-361/04 (...) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd

powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że 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,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.



Prawo I. Kft wyłącznego używania unijnego znaku towarowego nr 009336141 wynika w sposób niewątpliwy ze świadectwa rejestracji EUIPO. Znak został zgłoszony i zarejestrowany jako graficzny, jednak jest postrzegany jako przestrzenny. Zgodnie z obowiązującą w prawie znaków towarowych zasadą specjalizacji, wyłączność i ochrona znaku obejmuje jedynie korzystanie z niego w odniesieniu do elementów, które można podłączyć do odkurzacza, które w istocie nie są towarami występującymi w obrocie (samodzielnie), w każdym razie powódka nie przedstawiła na tę okoliczność żadnego dowodu. Nie zdefiniowała także relatywnego kręgu nabywców takich towarów. Z materiału dowodowego wynika, że urządzenia stron są nabywane jako całość, nie ma natomiast mowy o oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu samych tylko adapterów. Jeżeli traktować je jako części zamienne, krąg nabywców ogranicza się do posiadaczy urządzeń stron, którzy o pochodzeniu części (ich kompatybilności z pozostałymi elementami urządzenia) wnioskuje raczej z nazwy, informacji handlowej i opisu, niż z wyglądu adaptera. Może to mieć znaczenie dla oceny dystynktywności znaku towarowego, którą – w braku dowodów przeciwnych – należy ocenić jako bardzo niską. Całkowicie nieuprawnione jest – w ocenie Sądu – przenoszenie ochrony spornego znaku na całe urządzenia do usuwania kataru traktowanego jako identycznego towaru.

Powódka nie dokonała także analizy sposobu używania przez spółkę S. adaptera o bardzo podobnym kształcie jako elementu produktu. Nie przedstawiła dowodów na to, że element ten jest używany przez pozwaną w funkcji znaku towarowego, co nie wynika wprost z dowodów rzeczowych ani z wydruków ze strony internetowej. Uszło jej uwadze, że pozwana nie oferuje ani nie wprowadza do obrotu samodzielnych elementów w postaci adapterów, które podłącza się do odkurzacza (brak dowodu przeciwnego). Nic nie wskazuje na to, by ten konkretny element był utożsamiany przez nabywców z pochodzeniem urządzenia, które może być traktowane wyłącznie jako towar podobny do tego, dla którego znak unijny został zarejestrowany.

Powódka nie wyjaśnia więc kwestii zdolności odróżniającej unijnego znaku towarowego nr 009336141, pierwotnej ani wtórnej (wynikającej z używania elementu o takim wyglądzie w funkcji znaku towarowego). Z materiału dowodowego w żadnym razie nie wynika, że adapter jest w ogóle postrzegany przez nabywców elementów, które można podłączyć do odkurzacza, jako oznaczenie ich pochodzenia. Sąd nie ma przez to możliwości dokonania oceny jego dystynktywności, a w konsekwencji istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej w sytuacji używania dla identycznych towarów podobnego adaptera, a także wpływu tego używania na pełnienie przez unijny znak towarowy nr 009336141 przynależnych mu funkcji, w szczególności funkcji oznaczenia pochodzenia. **Z tych względów, wszystkie zgłoszone roszczenia wynikające z naruszenia prawa do znaku towarowego podlegać musiały oddaleniu jako nieuzasadnione i nieudowodnione.** (*a contrario* art. 130 ust. 1 i 2 w zw. z art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.)

2. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) 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 produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonania w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1),

uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego, co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów.

Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż 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 (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 (...)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. 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 zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego 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 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 (...)

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 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie

wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym 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. Brăncuși *Wzór* ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 (...))

Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 (...))

Prawo I. Kft wyłącznego używania wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod numerem 000842877-0001 zostało należycie udokumentowane świadectwem rejestracji. Wzór przedstawia (zobrazowaną w jednym rzucie) część gruszki do czyszczenia nosa, charakteryzującą się stożkowatym kształtem, w którym umieszczony jest odwrócony stożek – końcówka, do której podłącza się wężyk urządzeń lub przyrządów ssących. Element wykonany jest z bezbarwnego, przezroczystego plastiku. Materiał, z którego wykonano adapter i jego kolorystyka stanowią cechy wzoru. Wzorowi temu przeciwstawia uprawniona produkty pozwanej przedstawione jako dowód rzeczowy i na wyraźnych, dobrej jakości fotografiach oddających wygląd elementu urządzenia, odpowiednio do rzutu w zarejestrowanym wzorze wspólnotowym.

W ocenie Sądu używany przez spółkę S. w latach 2015-2016 wzór przemysłowy - części gruszki do czyszczenia nosa był na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz I. Kft, że na zorientowanym użytkowniku nie wywoływał on odmiennego ogólnego wrażenia. Wyraźne podobieństwo jest dostrzegalne zarówno w ogólnym kształcie, jak i w poszczególnych elementach

(układ linii, kształt ścianek, zagięcia krawędzi). Adaptery w przeciwstawianych sobie wzorach są wykonane z przezroczystego, bezbarwnego plastiku. Wszystkie cechy adapterów, będących częścią składową produktu złożonego w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia, są widoczne w trakcie zwykłego używania, brane są zatem pod uwagę przy dokonywaniu oceny podobieństwa.

Jakkolwiek część gruszki do czyszczenia nosa musi pełnić określone funkcje, przede wszystkim umożliwiać sprawne usuwanie wydzieliny z nosa dziecka oraz dać się dopasować do rury odkurzacza, to wynikające z nich ograniczenia swobody twórczej projektanta nie mogą uzasadniać tak wysokiego stopnia podobieństwa wzoru przemysłowego zastosowanego w produkcie pozwanej do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz powódki.

Kwestia funkcjonalności podlegała ocenie Sądu ze względu na możliwe ograniczenia zakresu swobody twórczej. Żadna ze stron nie twierdziła, że wygląd całego adaptera determinowany jest jego funkcją techniczną, co mogłoby stanowić podstawę unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego w efekcie złożenia pozwu wzajemnego lub w postępowaniu przed EUIPO (na podstawie art. 25 ust. 1b w zw. z art. 8 ust. 1 rozporządzenia). Funkcjonalność pewnych cech adaptera sprawiała, że nie mogą być one brane pod uwagę przy wyznaczaniu zakresu ochrony, ze względu na ograniczenie wynikające z art. 8 ust. 1 rozporządzenia, mają także wpływ na ocenę zakresu swobody twórczej projektanta urządzeń – gruszek do czyszczenia nosa. W obu przypadkach ciężar udowodnienia twierdzeń mogących uzasadniać wysokie podobieństwo wzoru przemysłowego zawartego w produkcie pozwanej do zarejestrowanego na rzecz powódki wzoru wspólnotowego spoczywał na spółce S., która wywodziła z tego dla siebie skutki prawne. (art. 6 k.c.)

Opracowana na wniosek powódki (pozwana nie wykazała w tym zakresie żadnej inicjatywy dowodowej, poza spóźnionym zgłoszeniem wniosku dotyczącego wpływu zmiany kolorystyki adaptera na ocenę podobieństwa) opinia biegłego i jego wyjaśnienia pozwalały jedynie na potwierdzenie, że kształt zewnętrzny adaptera musi umożliwiać jego szczelne połączenie z rurą odkurzacza. Zgodnie z opinią biegłego projektant musiał dostosować do średnicy otworu rury odkurzaczy dostępnych na rynku zewnętrzny kształt i wymiary adaptera, w której jest osadzany. W produktach stron projektanci zastosowali najprostsze rozwiązanie nadając mu kształt ściętego stożka. Funkcjonalna jest także wypustka łącząca adapter z wężykiem, która nieco różni się w produktach stron.

Biegły nie stwierdził w żadnym razie, że kształt musi być dokładnie taki (teza przeciwna wynika z przykładów tożsamyh produktów zobrazowanych przez powódkę). Nie znalazł uzasadnienia dla konieczności użycia przezroczystego, bezbarwnego plastiku jako materiału, z którego adapter został wykonany. Działanie samej pozwanej wskazuje, że od początku mogła ona zdecydować o tym, że element jej urządzenia będzie miał odmienny kolor (wyrazisty matowo-niebieski), mogła także – zdaniem Sądu – w pewnym stopniu zmienić kształt adaptera, by dopasowany do rury odkurzacza bardziej odróżniał się od wzoru wspólnotowego powódki.

Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe przekonuje o naruszeniu przez pozwaną prawa wyłącznego powódki w efekcie używania, bardzo podobnego do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, wzoru przemysłowego adaptera wykonanego z bezbarwnego, przezroczystego plastiku. Adapter stanowi część składową produktu złożonego, jakim jest całe urządzenie, w toku zwykłego używania jest w całości widoczny, stąd każda jego cecha (kształt i układ linii) przekonuje o

tożsamym wrażeniu zorientowanego użytkownika, którym jest rodzic lub opiekun małego dziecka cierpiącego na katar. Drobne różnice w zakresie rozmiaru poszczególnych części adaptera pozwanej nie mogą zdominować podobieństwa jego ogólnego wyglądu.

Zmiana koloru na niebieski w 2016 r. sprawiła, że element nie jest już w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika tożsamy. Matowy, a nie przezroczysty, plastik sprawia, że bryła adaptera jest bardziej masywna, niewidoczne stają się elementy wewnętrzne. Zważywszy ograniczony zakres swobody twórczej projektanta tego rodzaju urządzeń, należy uznać odróżnienie kolorystyczne za wystarczające, by wyeliminować wrażenie podobieństwa jakie przeciwstawiane wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku.

Wszystkie dostępne na rynku tego typu urządzenia są wykonane z plastiku, stąd swoboda projektanta ogranicza się właściwie wyłącznie do koloru. Wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego nie potwierdziły tezy przyjętej przez Sąd na etapie udzielenia zabezpieczenia i zobowiązania pozwanej do udzielenia informacji, że zorientowany użytkownik uzna różnicę kolorów za pozbawioną znaczenia. Skoro zaś występuje i sprawa, że w ogólnym oglądzie adaptory w urządzeniach stron (pозwanej w wersji stosowanej od września 2016 r. w urządzeniu „Sopelek 3+ aspirator vacuum”) istotnie się różnią, nie można ich zatem uznać za podobne. Obecnie zatem pozwana nie dopuszcza się naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego. (*a contrario* art. 10 rozporządzenia)

Sankcje naruszenia mogą być zatem zastosowane wyłącznie w odniesieniu do produktów oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez spółkę S. do września 2016 r.:

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów cytowanego wcześniej art. 286 oraz art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:
 - uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2).

Warunkiem zastosowania przez sąd sankcji zakazowych z art. 88 ust. 1 rozporządzenia jest istnienie w dacie zamknięcia rozprawy stanu naruszenia lub realnej groźby naruszenia w przyszłości praw do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. I. Kft nie udowodniła aktualności używania przez pozwaną uznanego za naruszającego wzoru przemysłowego. Nie przedstawiła też żadnych argumentów przemawiających za tym, że pozwana może zrezygnować w przyszłości z matowego, niebieskiego adaptera, powracając do jego bezbarwnej, przezroczystej postaci. W tym przypadku nie można uznać, że odstąpienie od podejmowania działań stanowiących naruszenie nastąpiło w efekcie zastosowania wobec pozwanej środków zabezpieczających, ponieważ decyzja o zmianie wyglądu adaptera miała miejsce po otrzymaniu wezwania przedsądowego (zadeklarowana w maju 2016 r. i zrealizowana do września 2016 r.) Z tych względów roszczenie z pkt 2. podlegać musiało oddaleniu. (*a contrario* art. 88 ust. 1 rozporządzenia)

Powódka nie dowiodła także, iż w dacie zamknięcia rozprawy istnieją skutki dokonanych już naruszeń prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, które powinny być usunięte w sposób określony w punktach 3. i 5. Jak wyjaśniła pozwana, od września 2016 r. na rynku nie znajdują się już urządzenia z bezbarwnym, przezroczystym adapterem wprowadzane do obrotu do maja 2016 r. pod nazwą handlową „Sopelek 3 aspirator vacuum”. Także więc w tej części powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. (*a contrario* art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia)

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści (pkt 4.) zasługiwało na częściowe uwzględnienie: Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. stosowanych do wzoru wspólnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporządzenia, uprawniony, którego prawo zostało naruszone może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszcyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszcyciela przychodu poniesionych przez niego kosztów i ich wysokości. Według zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszcyciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

Występując z pozwem I. Kft nie zgłosiła żadnych wniosków dowodowych umożliwiających ustalenie, jakie korzyści uzyskała spółka S. z używania kolizyjnego wzoru przemysłowego przezroczystego, bezbarwnego adaptera w urządzeniu „Sopelek 3 aspirator vacuum”. W szczególności nie zażądała zobowiązania pozwanej do złożenia dokumentów umożliwiających weryfikację jej twierdzeń o skali naruszenia, jak zwykle ma to miejsce w postępowaniach prowadzonych w tego rodzaju sprawach. Nie zawnioskowała także dowodu z opinii biegłego, który mógłby wyliczyć korzyści naruszydiciela na podstawie dokumentacji księgowej jego przedsiębiorstwa. Ograniczyła się do zgłoszenia roszczenia informacyjnego. Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika powódka musiała zdawać sobie sprawę z tego, że jedyną podstawą oceny słuszności roszczenia pieniężnego będą w tej sytuacji twierdzenia pozwanej. Wnioski zgłoszone w reakcji na udzielone informacje należało uznać za spóźnione w rozumieniu art. 207 k.p.c., mogące niepomrotnie przedłużyć postępowanie i z tego względu podlegające oddaleniu.

Zawarty w pozwie (na str. 8) wniosek o zwrócenie się do kontrahentów pozwanej o udzielenie informacji o ilości nabytych od niej produktów nie nadawał się do uwzględnienia z braku podstawy prawnej. Jeśli I. Kft zamierzała uzyskać informacje w trybie art. 286¹ p.w.p. powinna była wystąpić z formalnym wnioskiem względem przedsiębiorców, którzy powinni być uczestnikami postępowania jako potencjalni naruszydiele. Jako osoby trzecie są oni zwolnieni z obowiązku informacyjnego po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją przepisu art. 286¹ ust. 3 p.w.p. (wyrok z 6/12/2018 r.)

Zważywszy, że pozwana przyznała uzyskanie korzyści z wprowadzania do obrotu produktu zawierającego wzór przemysłowy przezroczystego, bezbarwnego adaptera w urządzeniu „Sopelek 3 aspirator vacuum” w okresie od października 2015 r. do września 2016 r. w wysokości (...) zł, Sąd uwzględnił powództwo w tej części na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. stosowanych do wzoru wspólnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporządzenia. W pozostałym zakresie Sąd oddalił roszczenie pieniężne zgłoszone ostatecznie w kwocie 57.143,32 zł jako nieudowodnione.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. obciążając nimi strony stosunkowo do wyniku postępowania, części żądań pozwu uwzględnionych (33%) i oddalonych (67%), odpowiednio do wartości przedmiotu sporu (60.000 zł roszczenia niepieniężne i 57.143,32 zł roszczenie pieniężne, łącznie 117.143,32 zł).

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego 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 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1

pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 8 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł do 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 5.400 zł. (§ 2 pkt 6) Za prowadzenie sprawy przez tego samego pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50%. (§ 10 ust. 2 pkt 2)

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

W rozliczeniu kosztów postępowania Sąd uwzględnił opłaty od pozwu w kwotach 3.001 zł i 2.858 zł, koszty związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego (959,10 zł i 64,79 zł), opłaty od zażaleń i koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach wywołanych wniesieniem zażalenia. Na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. Sąd zwrócił stronom nienależną część opłat od zażaleń (pozwana) oraz niewykorzystaną część zaliczki pobranej na koszty opinii biegłego (powódka).

Sąd nie uwzględnił wniosku I. Kft o zwrot wydatków poniesionych przez powódkę w związku z prowadzeniem postępowania zawartych w spisie kosztów. Przedstawiciel spółki nie był zobowiązany do osobistego stawiennictwa (*a contrario* art. 98 § 3 k.p.c.), nie składał także dokumentów wymagających tłumaczenie na język polski. Całkowicie nie-uzasadnione jest żądanie zwrotu kosztów usług i konsultacji prawnych, skoro powódka reprezentowana była w toku całego postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika wykonującego zawód radcy prawnego.