



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant asystent sędziego Adrianna Głowczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **S. Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju (ChRL)**

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

o zapłatę

1. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz S. Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju kwotę 1 (jeden) złotych;
2. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz S. Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju kwotę 137 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Złożony w dniu 8 marca 2018 r. pozew S. Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju obejmował roszczenia niepieniężne (pkt 1.-3.), co do których postanowieniem wydanym 15 maja 2018 r. **Sąd umorzył postępowanie** uznając za skuteczne ograniczenie powództwa. (k.161) Przedmiotem sporu pozostało żądanie zapłaty przez S. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 1 zł tytułem wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych z używania przez pozwaną żarówek, w których zawarty jest bądź zastosowany zarejestrowany na rzecz powódki wzór wspólnotowy nr 002769323-0002, tj. żarówek typu LED G9 oznaczanych przez pozwaną numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zależności od barwy światła), występujących pod marką Polux Platinum w dwóch wariantach w zakresie kształtu, wariant starszy o wyglądzie



i wariant nowszy – zmieniony o wyglądzie



. (k.2-141, 148-

153)

Na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 r. pełnomocnik powódki oświadczył, że żądana kwota zostanie zmieniona po udzieleniu przez pozwaną wnioskowanych w pkt 5. informacji (k.191).

Postanowieniem wydanym 25 czerwca 2018 r. Sąd zobowiązał pozwaną do udzielenia powódce – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia, informacji o:

a. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, importowanych, zbytych, otrzymanych i zamówionych przez pozwaną w okresie od dnia 9 września 2015 r. do dnia 7 marca 2018 r., żarówek typu LED G9 oznaczanych przez pozwaną numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zależności od barwy światła), występujących pod marką Polux Platinum w dwóch wariantach w zakresie kształtu, tj. wariant starszy oraz wariant nowszy – zmieniony o wyglądzie zobrazowanym w pozwie

b. cenach uiszczonych na rzecz pozwanej z tytułu zbycia w okresie od dnia 9 września 2015 r. do dnia 7 marca 2018 r., żarówek typu LED G9 oznaczanych przez pozwaną numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zależności od barwy światła), występujących pod marką Polux Platinum w dwóch wariantach w zakresie kształtu określonych w pkt a.

oddalając wniosek w pozostałej części. (k.193-194, uzasadnienie k.203-210, sprostowanie k.215)

Zażalenie pozwanej zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w W. postanowieniem wydanym 22 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt VII AGz 1022/18. (k.267-275)

11 grudnia 2018 r. spółka S. udzieliła powódce wskazanych w postanowieniu informacji, uszczegółowionych na żądanie S. Co., Ltd. 14 grudnia 2018 r. (pisma k.294-295, 304-330, protokół rozprawy k.297)

Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. pełnomocnik powódki poparł żądanie. Dopiero po zamknięciu rozprawy, ustnie do protokołu oświadczył, że rozszerza powództwo do kwoty 100.000 zł. **Zważywszy, że przepis art. 193 § 2¹ k.p.c. dopuszcza możliwość zmiany przedmiotowej powództwa jedynie w piśmie procesowym, Sąd uznał ją za bezskuteczną.**

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. Zakwestionowała ważność spornego wzoru, wskazując także na jego - w przeważającej mierze - funkcjonalny charakter. Nie wystąpiła z pozwem wzajemnym. (k.166-182) 16 lipca 2018 r. złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 002769323-0002 i w związku z tym, na podstawie art. 91 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia o unieważnieniu. (pisma k.219-232, k.285-291) Wniosek ten cofnęła na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. (k.297)

Z art. 85 rozporządzenia wynika domniemanie ważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie sądy uznają go za ważny. Prawo do wzoru może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego:

- wnioskiem złożonym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub
- pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in., gdy:

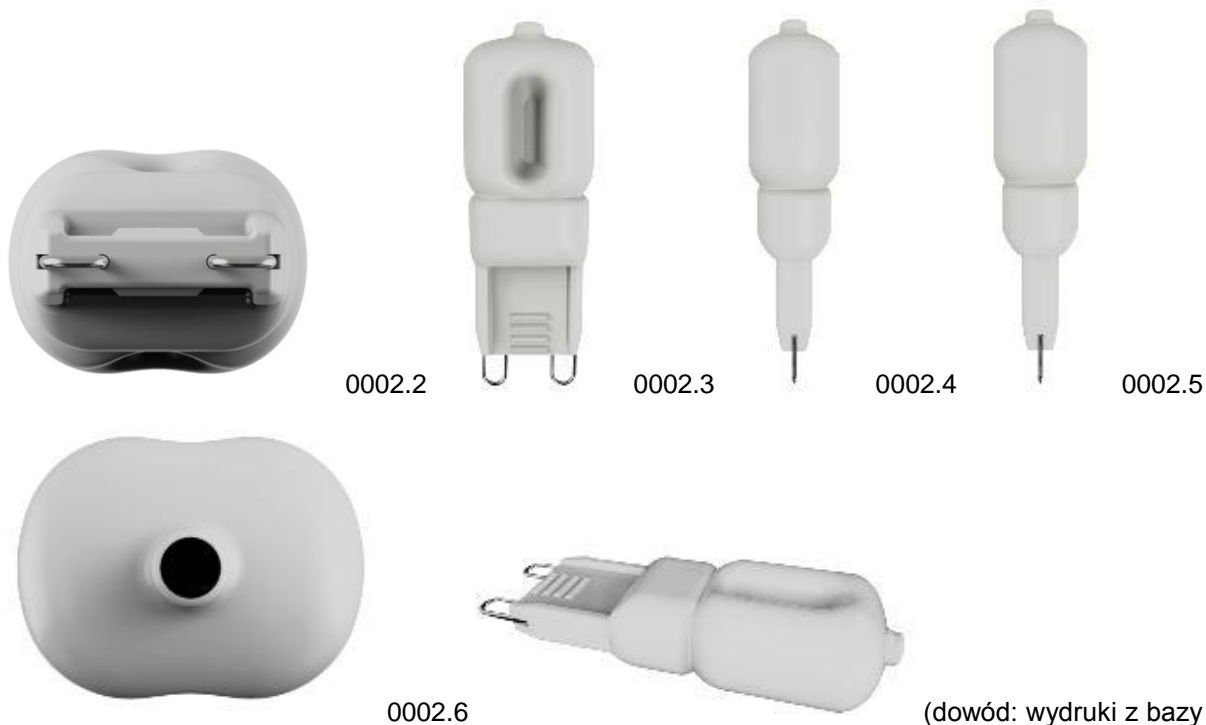
- a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a. rozporządzenia,
- b. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Przepis art. 8 stanowi w ust. 1., że wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja EUIPO lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje – ze skutkiem *ex tunc* - prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c). W sytuacji, gdy zainteresowany zdecydował się na złożenie wniosku do EUIPO dopiero w toku postępowania w sprawie o naruszenie, nie podlega ono zawieszeniu na podstawie art. 91, a sąd jest związany domniemaniem ważności wzoru.

Sąd ustalił, że:

S. Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju, producent i dostawca lamp, światel, reflektorów, żarówek i innych podobnych produktów, w tym zaprojektowanych przez prezesa spółki D., jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002769323-0002 w dniu 9 września 2015 r. przedstawiającego lampę LED: 0002.1



EUIPO k.66-74)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jest jednym z największych w P. importerów źródeł światła, lamp solarnych i ogrodowych, które oferuje pod marką POLUX, m.in. żarówki typu LED G9 POLUX PLATINUM dostępne w wielu polskich sklepach internetowych w dwóch wersjach: z owalnym wgłębieniem o zaokrąglonym kształcie w dolnej jego części oraz z owalnym prostym wgłębieniem w dolnej jego części, o wyglądzie:



Obie wersje występują pod numerami EAN 5901508305794 (żarówki o barwie ciepłej) i 5901508306586 (żarówki o barwie zimnej). (dowód: wydruk ze stron internetowych k.81, 83-101, 127-136, grafiki i fotografie k.76-79, dowód zakupu k.138 dowody rzeczowe w aktach sprawy sygn. XXII GWo 90/17)

Sąd zważył:

Spółka S. może kwestionować brak nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002769323-0002 i twierdzić o jego funkcjonalnym charakterze, zarzuty te jednak nie mogą spowodować, że Sąd uzna wzór za nieważny i odmówi udzielenia mu ochrony. W tym celu konieczne byłoby uprzednie wydanie stosownej decyzji przez EUIPO lub wyroku przez sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych. **W ich braku wzór wspólnotowy nr 002769323-0002 jest traktowany jako ważny i zasługujący na ochronę.**

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.

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 dokonanego 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 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 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

produkcje, 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 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 lub 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 naruszciciela, 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: (...) *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 (...))

S. Co., Ltd. służy prawo wyłącznego korzystania z wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002769323-0002 przedstawiającego żarówkę (lampę) LED. Przedmiot prawa wyłącznego został zobrazowany w świadectwie rejestracji w 6 rzutach przedstawiających lampę LED u sposób bardzo wyraźny. Lampa jest jednolita kolorystycznie, matowa, nieprzezroczysta, z



metalowymi bolcami (wtykami). Istotną cechą wzoru jest kształt jej obudowy odmienny od znanych w stanie wzornictwa tego typu produktów, czego dowodzą przykłady lamp zobrazowane przez powódkę (k.16-17). Wynika z nich, że lampy LED mogą mieć bardzo różnorodny kształt. Funkcjonalny charakter mają niewątpliwie wtyki (bolce dopasowane do wejścia) oraz wypustka (otwór) u szczytu żarówki, pozostałe elementy mogą być kształtowane przez projektanta w bardzo różnorodny sposób. W żadnym razie nie można uznać, że – jak twierdzi pozwana – kształt żarówki jest w znacznej mierze wymuszony przez jej funkcję techniczną.

Wzorowi zarejestrowanemu jako wspólnotowy przeciwstawiła S. Co., Ltd. żarówki LED o identycznym niemal kształcie obudowy i bolców, wypustki do wentylacji, wgłębienia w centralnej

części; układzie linii, rozmieszczeniu i proporcjach poszczególnych elementów. Zasadniczą różnicą dzielącą zarejestrowany wzór wspólnotowy od wzorów przemysłowych żarówek G9 jest przezroczystość ich obudowy, przez którą widoczne jest urządzenie, m.in. żółte diody. Zorientowany użytkownik, którym jest osoba zwykle korzystająca z oświetlenia LED uzna wzory stron za podobne, cechą funkcjonalną wszystkich żarówek jest bowiem to, że ich obudowa może być przezroczysta lub matowa, w zależności od tego jakie barwy światła chcemy uzyskać. (por. przykłady na k.16-17) Dla użytkownika istotny będzie kształt obudowy żarówki, a ten jest we wzorach stron bardzo podobny, choć – co potwierdza zaoferowany w sprawie materiał dowodowy - projektant może korzystać z pewnej swobody. Z pewnością musi on mieć na względzie rozmiar i kształt urządzenia umieszczonego w obudowie oraz wtyku (gwintu) i otworu wentylacyjnego, nie ogranicza go natomiast kształt samej obudowy (oprawy), w której żarówki są umieszczane.

Żarówki LED mogą mieć różne kształty i kolory. Uwidocznienie w przezroczystych żarówkach G9 ich zawartości, niewidocznej we wzorze wspólnotowym, ogranicza się do elementów funkcjonalnych (budowa wewnętrzna produktu). Pozwana nie twierdzi nawet, że elementy widoczne we wnętrzu obudowy mają jakieś cechy niefunkcjonalne, estetyczne. Nie ulega wątpliwości, że wygląd produktu jest w jakiejś mierze determinowany funkcją techniczną, co ma znaczenie zarówno dla stwierdzenia ważności wzoru, jak i określenia, które z jego elementów podlegają wyłączeniu z ochrony. (por. opinia rzecznika generalnego H. S. ØE przedstawiona w dniu 19 października 2017 r. i wyrok TSUE z 8/03/2018 r. w sprawie C-395/16 DOCERAM (...))

Zarzucając funkcjonalność wzoru wspólnotowego nr 002769323-0002, czy niektórych jego elementów, w których widoczna jest tożsamość kształtu i układu linii obudowy żarówki, co miałyby skutkować wyłączeniem tych elementów z zakresu ochrony, pozwana nie przedstawia jednak żadnych dowodów na poparcie zarzutów, czy choćby pogłębionej argumentacji. W odniesieniu do tego rodzaju produktu, ocena wymaga wiadomości specjalnych, których Sąd nie posiada, należało zatem zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Zaniechanie w tej mierze obciąża spółkę S., która z faktu tego wywodziła skutki prawne. (art. 6 k.c.) Bez pomocy biegłego Sąd nie może ustalić, czy i jakie elementy wzoru, mające charakter funkcjonalny, nie powinny być uwzględniane przy ustaleniu zakresu ochrony.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwaną żarówki typu LED G9 oznaczane numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zależności od barwy światła) są wysoce podobne do wzoru wspólnotowego w poszczególnych elementach kształtu, układu linii i proporcji.

Związany domniemanie ważności wzoru wspólnotowego nr 002769323-0002 Sąd uznał, że importowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez pozwaną żarówek typu LED G9 Polux

Platinum oznaczanych numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586, w obu wariantach: starszy



o wyglądzie i nowszy o wyglądzie narusza prawo wyłączne S. Co., Ltd., ze względu na podobieństwo w odróżniającym wzór od stanu sztuki elemencie obudowy. Dodatkowo, taki sam jest ich układ w połączeniu z funkcjonalnymi bolcami i wypustką do wentylacji. Zasadniczą różnicę stanowi widoczna zawartość obudowy, co jednak wynika wyłącznie z tego, że jest ona wykonana z przezroczystego plastiku, podczas gdy matowa obudowa przedstawiona we wzorze sprawia, że wnętrze żarówki nie jest widoczne. Różnica ta nie będzie decydująca dla ogólnego wrażenia jakie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzory przemysłowe zastosowane w żarówkach Polux Platinum wywierają na zorientowanym użytkowniku. Osoba, która zwykle korzysta z tego rodzaju lamp ma świadomość, że barwa obudowy żarówki ma charakter funkcjonalny, służy wyłącznie uzyskaniu określonego efektu oświetlenia (światła jasnego, ostrego lub stonowanego, przygaszonego). Pomijając materiał, z którego lampa jest wykonana i jej elementy funkcjonalne (wtyki i wypustkę) zorientowany użytkownik zwróci uwagę na kształt obudowy, który – bez ograniczeń wynikających ze swobody projektowania – jest bardzo podobny. Funkcjonalność kształtu nie została udowodniona przez spółkę S.. To właśnie kształt obudów żarówek stron zdominuje ogólne wrażenie podobieństwa, a w konsekwencji uznanie, że mamy w tym przypadku do czynienia z naruszeniem wyłączności wynikającej z rejestracji wzoru wspólnotowego. (art. 10 rozporządzenia)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno materialne (ust.2.) jak i procesowe odnoszące się do 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 także decyzje niezbędne by zapewnić przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. Prawo własności przemysłowej, przede wszystkim art. 287 w zw. z art. 292, zgodnie z którym: uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania

bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania wzoru przemysłowego – pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192) W przypadku, gdy naruszenie polega na wprowadzaniu do obrotu określonych produktów, korzyść oblicza się odejmując od ceny sprzedaży poniesione przez naruszcyciela konieczne koszty.

Stwierdzenie podobieństwa wzorów przemysłowych zastosowanych w żarówkach LED oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwaną do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002769323-0002, a zatem wkroczenie w zakres wyłączności jego używania uprawnia S. Co., Ltd. do dochodzenia roszczeń określonych w art. 88 rozporządzenia i w art. 287 p.w.p., w tym zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez spółkę S. ze sprzedaży żarówek typu LED G9 Polux Platinum oznaczanych nr EAN 5901508305794 i 5901508306586. Co do zasady dochodzone roszczenie jest zatem usprawiedliwione.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że korzyść uzyskana przez pozwaną ze sprzedaży spornych żarówek przekracza żądaną kwotę 1 zł. Potwierdzają to informacje udzielone przez spółkę S., powództwo można uznać za usprawiedliwione także co do wysokości.

O kosztach 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 określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie*. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: 1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; 2) wartość przedmiotu sprawy; 3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i zawartość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z

zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. (§ 15 ust.3.) Przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł stawka minimalna wynosi 90 zł (§ 2 pkt 1)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił opłatę sądową od pozwu uiszczoną w kwocie 30 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł.

z