



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie 26 czerwca 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **T. d.o.o. z siedzibą w Ajdovascina (Słowenia)**

przeciwko **M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku**

o zapłatę

1. oddała powództwo;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617,00 PLN (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

Powód T. d.o.o. z siedzibą w Ajdovščina (Słowenia) w pozwie złożonym 31 grudnia 2018 roku wniósł o zasądzenie od pozwanego M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku kwoty 10.000 € wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 22 października 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

Pozwany M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny:

Powód prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o. według prawa słoweńskiego) z siedzibą w Ajdovščina, został wpisany do rejestru 20 marca 1990 roku – dowód – odpis z rejestru handlowego k. 9, tłumaczenie k. 12-13. Pozwany został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 stycznia 2013 roku, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie między innymi produkcji gotowych wyrobów tekstylnych, produkcji wyrobów włókienniczych, a także sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia – dowód – odpis z KRS k. 14-18. Pozwany sprzedaje w sklepie internetowym różnorodne koszule męskie, w tym koszulę w kratkę, wszystkie oznaczone firmą pozwanego – dowód – fotografia strony [https://www\(...\)](https://www(...)) z 27 listopada 2018 roku k. 36-37, fotografia strony [https://www\(...\)](https://www(...)) z 29 sierpnia 2018 roku k. 23-25, koszula męska w kratkę – dowód rzeczowy. V..K. oświadczyła 01 września 2017 roku, że jest dyrektorem działu projektowego i pracownicą powoda oraz autorką wzoru nr 5970 Złata, który został po raz pierwszy zaprezentowany we wrześniu 2017 roku. Tym oświadczeniem przenosi prawa autorskie i wszystkie prawa własności intelektualnej do tego znaku na powoda z dniem 1 września 2017 roku. Na kopii oświadczenia są podpisy składającej i dyrektora generalnego – tłumaczenie k. 33. Powód wezwał pozwanego do niezwłocznego zaniechania naruszenia praw powoda do wzoru koszuli pod marką M. i usunięcia wzoru koszuli należącego do powoda ze strony internetowej pozwanego i wezwał pozwanego do zapłaty odszkodowania 10.000 € w związku z naruszeniem praw do wzoru przez okres wielu tygodni (od sierpnia 2018 roku), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – dowód – wezwanie k. 30–30,verte.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. „strony mają obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku” – tak wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku, I CKN 415/99, LEX nr 83805. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. Przepis art. 6 k.c. określa rozkład ciężaru dowodu, przez wskazanie zarówno podmiotu, na którym ciężar dowodzenia spoczywa, jak również przedmiotu dowodzenia, tj. takich faktów, których wystąpienie wywołuje skutki prawne - wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku, II CKN 531/97, LEX nr 50550. W myśl tych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie zaś na stronie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje - wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku, IV CSK 299/06, LEX nr 233051.

Powód nie przedstawił ani faktów, ani dowodów potwierdzających te fakty, a które stanowią podstawę roszczenia. Sąd miał do dyspozycji kilkudzaniowe twierdzenia powoda dotyczące posiadania przez niego praw do bliżej nie określonego wzoru. Powód nie zdecydował także czy jest to wzór koszuli, czy wzór materiału w kratkę.

Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka V..K. na okoliczność zaprojektowania koszuli męskiej nr 5970, przekazania powodowi praw do przedmiotowego wzoru. Powód nie przedstawił żadnych faktów dotyczących projektu wzoru koszuli męskiej nr 5970, nie złożył tego projektu, nie opisał go. W tym stanie świadek w swoich zeznaniach dopiero tworzyłaby fakty. Takie zeznania zastąpiłyby te wszystkie okoliczności faktyczne, które powód powinien przedstawić. Zeznania świadka powinny fakty wcześniej przedstawione przez powoda potwierdzać – art. 258 k.p.c.

Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z przesłuchania strony w osobie S.Š.. Zeznania przedstawiciela powoda zostały zgłoszone dla potwierdzenia okoliczności nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia: korespondencja przedprocesowa, udział w wystawie w Paryżu i nie odwiedzenie stoiska powoda przez pozwanego. Co do stworzenia wzoru koszuli przez V.K. , to przedstawiciel strony także nie może w zeznaniach tworzyć faktów, te powinny być przedstawione przez powoda w pozwie, a w razie zaprzeczenia tym faktom przez pozwanego w uzupełniającym postępowaniu dowodowym, jakim jest przesłuchanie

stron, strona fakty te potwierdza. W okolicznościach sprawy, tak jak w przypadku dowodu z zeznań świadka, brak jest faktów, które tymi zeznaniami miałyby być stwierdzone.

Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z dokumentów w języku (...) o nazwie "(...) ". Należy wskazać, iż to w interesie strony, składającej wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu, jest złożenie tego dokumentu w takiej formie, która umożliwia wykorzystanie go jako materiału dowodowego. Zatem strona powinna zadbać o to, aby dokument sporządzony w języku obcym został przetłumaczony na język polski - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2015 roku, I ACa 1037/14, opubl. Legalis. Ponadto powód nie określił jakie znaczenie dla okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia miałyby te dokumenty.

Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny projektowania tkanin na okoliczność ustalenia, że wzór koszuli oferowanej na sprzedaż na stronie pozwanego powiela wzór koszuli będący własnością powoda. Dowód z opinii biegłego został zgłoszony dla ustalenia faktów prawotwórczych. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego z uzasadnienia wyroku z 10 lipca 2014 roku w sprawie I CSK 539/13, LEX nr 1532942: „celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest dostarczenie sądowi wiadomości specjalnych, ale tylko takich, które są niezbędne dla poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i mają ułatwić sądowi należytą ocenę zebranego w sprawie materiału....Opinia biegłego nie może więc stanowić podstawy ustalenia faktów prawotwórczych, ponieważ ustalenie stanu faktycznego należy do sądu orzekającego”. Sąd może sam dokonać oceny tego, czy wzór koszuli oferowanej na sprzedaż na stronie internetowej pozwanego powiela wzór koszuli będący własnością powoda. Sąd jednak nie mógł dokonać takiej oceny nie dlatego, że nie ma wiadomości niezbędnych do jej dokonania, ale dlatego, że powód dostarczył wyłącznie wzory koszul oferowane przez pozwanego na stronie internetowej, koszulę sprzedawaną przez pozwanego – dowód rzeczowy. Nie dostarczył jakiegokolwiek wzoru koszuli będącego własnością powoda.

Sąd oceniając fotografię strony internetowej wykonaną 29 sierpnia 2018 roku ocenił, że jest to dowód o niskim walorze wiarygodności (art. 233 § 1 k.p.c.). Fotografia tej strony jest bowiem tak wykonana, że nie można stwierdzić czy jest ona zgodna z tym, co faktycznie było widoczne na ekranie monitora, ma także podwójną treść (nachodzącą na siebie), nie jest zachowana integralność wyglądu strony www.

Sąd Okręgowy zważył:

Z treści pozwu wynika, że jako podstawę prawną roszczenia o zapłatę odszkodowania powód wskazuje przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych oraz art. 287 w związku z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

Zdaniem powoda z art. 11 rozporządzenia wynika prawo ochronne do wzoru koszuli jako niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Istotnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wynika, że okres ochrony niezarejestrowanego wzoru zaczyna się od dnia **jego pierwszego publicznego udostępnienia w Unii Europejskiej, pod warunkiem że wzór taki spełnia przesłanki ochrony określone w art. 5 i 6 rozporządzenia**. Tak datę pierwszego publicznego udostępnienia (w Unii Europejskiej) jak i przesłanki określone w cyt. przepisach powód jest obowiązany udowodnić. Tymczasem z oświadczenia V.K. sporządzonego 1 września 2017 roku wynika, że bliżej nieokreślony wzór nr 5970 Złata został zaprezentowany we wrześniu 2017 roku. Nie wiadomo gdzie i w jaki sposób we wrześniu, skoro pisząca oświadczenie sporządza je 1 września 2017 roku. Należy także pamiętać, że jak wynika z wyroku TS z 13 lutego 2014 roku w sprawie C-479/12, www.eur-lex.europa.eu, LEX nr 1424771: „Wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych należy dokonywać w ten sposób, że można uznać, iż niezarejestrowany wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii Europejskiej, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom działającym w tej branży; ocena tego pozostaje jednak w gestii sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności rozpatrywanej przez niego sprawy”. Z powyższego orzeczenia, ale także z treści art. 5 i 6 rozporządzenia wynika jak istotne jest przedstawienie przez stronę wzoru, który uważa za publicznie udostępniony, rysunków wzoru oraz faktu i miejsca udostępnienia oraz udowodnienie braku podobnych wzorów przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru chronionego, niezarejestrowanego. Bez takich dowodów nie jest możliwe dokonanie oceny, czy wobec treści art. 5 ust. 1a rozporządzenia wzór jest nowy, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia czy wzór niezarejestrowany jest identyczny ze wzorem udostępnionym przez naruszydiciela. Bez przedstawienia Sądowi wzoru, którego ochrony jako niezarejestrowanego, domaga się powód, nie sposób ocenić w oparciu o art. 6 ust. 1 a i art. 6 ust. 2 rozporządzenia czy wzór ma indywidualny charakter. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich cech wzoru możliwe będzie stwierdzenie, że powodowi przysługuje

zgodnie z art. 11, art. 5 i art. 6 rozporządzenia ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, a skoro tak to i na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 292 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776, dalej p.w.p.) roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Powód powyższym obowiązkom nie sprostał, a zatem nie ma legitymacji czynnej z prawa ochronnego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, w konsekwencji do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od pozwanego.

Wprawdzie powód nie wskazuje wyraźnie, że bliżej nie opisany wzór może być chroniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 1231, dalej p.a.p.p.) i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 1792, dalej p.p.m.), to należy krótko także i tę podstawę roszczenia powoda ocenić.

Na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia istnienia prawa, którego ochrony żądał w niniejszym postępowaniu. Powód nie udowodnił, że przysługują mu prawa do utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p. Nie przedstawił Sądowi ani utworu (in corpore), ani jego opisu, ani rysunków, projektu związanego z tworzeniem utworu, tak aby Sąd mógł ustalić, czy jest to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze tj. czy jest oryginalny, dla twórcy czy był wynikiem samodzielnego wysiłku twórczego, brał początek w umyśle twórcy, a rezultat samodzielnego wysiłku twórczego autora był dla niego poprzednio nieznany. Oświadczenie V.K. nie jest dowodem na to, że jest twórcą określonego utworu. W oświadczeniu mowa o wzorze nr 5970 Złata, który nie został tam opisany. Powód nie złożył umowy o pracę z projektantem, nie udowodnił, że jest pracodawcą projektanta, a zatem, że na podstawie art. 12 ust. 1 p.a.p.p. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do określonego utworu.

Przyjmując, że V.K. nie była i nie jest pracownikiem powoda, a zawarła z nim umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to istotne jest udowodnienie zawarcia takiej umowy. Oświadczenie z 1 września 2017 roku nie jest umową przeniesienia autorskich praw majątkowych ani umową licencyjną. Zgodnie z art. 41 ust. 2 p.a.p.p. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja) obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. W oświadczeniu z 1 września 2017 roku pola eksploatacji nie zostały wymienione, a zatem brak określenia zakresu tego przeniesienia. Ponadto nie wiadomo do jakiego utworu prawa majątkowe miałyby zostać przeniesione. Dopiero po udowodnieniu, że powodowi przysługują autorskie majątkowe prawa do

konkretnego utworu powód mógłby skutecznie domagać się na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3a p.a.p.p. od naruszcyciela naprawienia wyrządzonej szkody. Powód tych wszystkich okoliczności nie udowodnił.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do wyniku sporu na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. Na koszty poniesione przez pozwanego, zastąpionego przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym składa się wynagrodzenie pełnomocnika w stawce minimalnej w kwocie 3.600,00 PLN – stosownie do § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 265) wraz z opłatą skarbową.

SSO Ewa Dietkow