



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. w Warszawie sprawy
z powództwa **Fabryki Mebli W. spółki jawnej z siedzibą w miejscowości Jankowy**
przeciwko **G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej**
o ochronę prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego oraz autorskich praw majątkowych

1. zakazuje G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej korzystania w działalności gospodarczej z wzoru narożnika sprzedawanego obecnie pod nazwą



handlową „Udinese”, o wyglądzie:

niezależnie

od kolorystyki, charakteryzującego się następującymi cechami:

- oba przednie, zewnętrzne narożniki są zaokrąglone, widoczny jest poziomy podział ściany bocznej, obicie odcinające się wizualnie i materiałem od ściany bocznej jest łukowato wygięte na zewnątrz, nie nachodzi od góry na ścianę boczną mebla,
- tylne narożniki są zaokrąglone,

- podłokietnik tworzony przez krótszy bok mebla jest łukowato wygięty na zewnątrz, z wyższą warstwą obicia odcinającego się wizualnie i materiałem od ściany bocznej,
 - podstawa mebla ma frontowe płaszczyzny zaokrąglone ku dołowi i do tyłu, krawędzie tworzą łuki;
 - obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagłówkiem,
 - skrzynia mebla wykonana jest z innego materiału niż obicie, z wizualnym kontrastem,
- w szczególności: produkcji narożników o takim wyglądzie i cechach, ich wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i reklamowania oraz wykorzystania materiałów, w których produkt taki został przedstawiony;

2. oddała powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej na rzecz Fabryki Mebli W. spółki jawnej z siedzibą w miejscowości Jankowy kwotę 1.997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4. zwraca Fabryce Mebli W. spółce jawnej z siedzibą w miejscowości Jankowy z sum budżetowych kwotę 700 (siedemset) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 5 kwietnia 2019 r., zaksięgowanej pod poz. (...)

UZASADNIENIE

9 października 2019 r. Fabryka Mebli W. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Jankowy wniosła o:

1. zakazanie G. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej korzystania w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz reklamowania, z wzoru narożnika sprzedawanego obecnie pod nazwą UDINESE, niezależnie od kolorystyki oraz wykorzystanych materiałów, o następującej postaci:



charakteryzującego się następującymi cechami:

- oba przednie, zewnętrzne narożniki są zaokrąglone, widoczny jest poziomy podział ściany bocznej, obicie odcinające się wizualnie i materiałem od ściany bocznej jest łukowato wygięte na zewnątrz, nie nachodzi od góry na ścianę boczną mebla;
- tylne narożniki są zaokrąglone;
- podłokietnik tworzony przez krótszy bok mebla jest łukowato wygięty na zewnątrz, z wyższą warstwą obicia odcinającego się wizualnie i materiałem od ściany bocznej;

- podstawa mebla ma frontowe płaszczyzny zaokrąglone ku dołowi i do tyłu, krawędzie tworzą łuki;
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagłówkiem;
- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiału niż obicie, z wizualnym kontrastem;

2. zwrot kosztów postępowania. (k.3-53)

Uwzględniając zawarty w pozwie wniosek 18 października 2019 r. Sąd postanowił udzielić spółce Fabryka Mebli W. zabezpieczenia roszczenia z pkt 1., poprzez:

a. zakazanie spółce G. - na czas trwania postępowania - korzystania (w szczególności: produkcji, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu) z wzoru narożnika oferowanego obecnie pod nazwą UDINESE, niezależnie od kolorystyki oraz wykorzystanych materiałów, o wyglądzie:



, charakteryzującego się następującymi cechami:

- oba przednie, zewnętrzne narożniki są zaokrąglone, widoczny jest poziomy podział ściany bocznej, obicie odcinające się wizualnie i materiałem od ściany bocznej jest łukowato wygięte na zewnątrz, nie nachodzi od góry na ścianę boczną mebla,
- tylne narożniki są zaokrąglone,
- podłokietnik tworzony przez krótszy bok mebla jest łukowato wygięty na zewnątrz, z wyższą warstwą obicia odcinającego się wizualnie i materiałem od ściany bocznej,
- podstawa mebla ma frontowe płaszczyzny zaokrąglone ku dołowi i do tyłu, krawędzie tworzą łuki,
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagłówkiem,
- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiału niż obicie, z wizualnym kontrastem,

b. zajęcie - na czas trwania postępowania – stanowiących własność pozwanej produktów o wyglądzie i cechach przedstawionych w ppkt. a. znajdujących się w szczególności w miejscu wykonywania przez pozwaną działalności gospodarczej (Bukowina Sycowska (...)(...)Bukowina Sycowska) oraz w wymienionych punktach sprzedaży. (k.71-98)

G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej nie złożyła odpowiedzi na pozew, pomimo zobowiązania przez sąd i prawidłowego pouczenia jej o skutkach procesowych takiego zaniechania. (k.63-66) Czternastodniowy termin upłynął z dniem 31 października 2019 r. (k.108) Na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. pełnomocnik pozwanej zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.115-125, 128) Przyznał, że pozwana produkowała kwestionowane narożniki i wprowadzała je do obrotu zaprzeczając równocześnie naruszeniu prawa Fabryki Mebli W. . Przekonywał o braku podobieństwa. Wskazał na przysługujące pozwanej prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 3503234-0002, z którego korzysta ona produkując narożnik UDINESE.

Wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu własności przemysłowej zmierzającego do stwierdzenia braku podobieństwa, niedopuszczalnej już choćby z tej przyczyny, że ocena ogólnego wrażenia jakie na zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane wzory ma charakter normatywny (należy do sądu). Wniosek ten nie mógł zostać uwzględniony także dlatego, iż, był zgłoszony z nieusprawiedliwionym opóźnieniem, a przeprowadzenie dowodu znacząco przedłużyłoby postępowanie.

Sąd ustalił:

Fabryka Mebli W. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Jankowy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży mebli. 29 stycznia 2015 r. powódka uzyskała prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 2623553-0050 przedstawiającego w jednym rzucie narożnik o



wyglądzie:

(dowód:

odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.55-61, odpis z rejestru EUIPO k.24-26)

G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Sycowskiej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży mebli, które dostarcza do wielu sklepów meblowych na terenie Polski. Pozwana oferuje i wprowadza do obrotu m.in. narożniki pod nazwą handlową UDINESE wytwarzane wg wzoru zgłoszonego i zarejestrowanego w EUIPO w dniu 7 grudnia 2016 r. pod numerem 3503234-0002, przedstawiającego w jednym rzucie mebel



tapicerowany o wyglądzie:

(dowód: wydruk z bazy i świadectwo EUIPO k.67-67, 120-122, wydruki ze stron internetowych k.27-48)

Wzór przemysłowy zastosowany w produkcji pozwanej przejmuje istotne cechy wzoru wspólnotowego powódki: zaokrąglenia obu przednich, zewnętrznych narożników i krawędzi,

zaokrąglania tylnych narożników, poziomy podział ściany bocznej, obicie odcinające się wizualnie i materiałem od ściany bocznej, łukowato wygięte na zewnątrz i nienachodzące od góry na ścianę boczną mebla, podłokietnik tworzony przez krótszy bok mebla łukowato wygięty na zewnątrz, podstawa mebla z frontowymi płaszczyznami zaokrąglonymi ku dołowi i do tyłu, krawędzie tworzące łuki, obicie wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagłówkiem, skrzynia mebla wykonana z innego materiału niż obicie, z kolorystycznym kontrastem. Ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku narożnik UDINESE nie różni się od wrażenia wywoływanego na zorientowanym użytkowniku przez wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz powódki. (ocena normatywna)

Sąd zważył:

1. Odnośnie do naruszenia autorskich praw majątkowych:

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr.autor.), przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W orzecznictwie i doktrynie prawa własności intelektualnej uznaje się, że aby wytwór niematerialny zyskał kwalifikację utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- stanowić rezultat pracy człowieka tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- stanowić przejaw działalności twórczej,
- mieć indywidualny charakter.

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Pożniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu przysługuje twórcy. Zakresem zastosowania tej zasady objęte są zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i osobiste. Prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.1973 r., I CR 91/73, OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba niebędąca twórcą (z wyjątkiem sytuacji normowanych w art. 11 i art. 74 ust. 3 pr.autor.) staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze

następstwa prawnego – albo na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 41 ust. 1 i art. 53 pr. autor.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 pr. autor.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba niebędąca twórcą musi przedstawić dowód nabycia przez nią autorskich praw majątkowych.

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr. autor. wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego mogą być m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemysłowego. Z art. 17 natomiast wynika, że twórca przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji, w tym także wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór utrwalono (art. 50 pkt 2 pr. autor.). Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wyłączności jest możliwe wyłącznie w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych lub uzyskania licencji (w zakresie określonym w umowie). Do naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego wkroczenia w zakres wyłączności, korzystania z tych elementów dzieła, które spełniają przesłankę twórczości, choćby bez zamiaru lub świadomości naruszenia. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych ma charakter bezwzględny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie części twórczych elementów i ich uzupełnienia o elementy dodatkowe, które również cechują się twórczością (wtedy nowy utwór stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr. autor.) lub też mają jedynie znaczenie techniczne (techniczna przeróbka utworu). Utwór powinien być przy tym chroniony jako całość, a nie jako suma poszczególnych elementów.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania oraz usunięcia skutków naruszenia. (art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. autor.)

Pozew nie zawiera twierdzeń, a tym bardziej dowodów na to, że spółce Fabryka Mebli W. służą autorskie prawa majątkowe do utworu wzornictwa przemysłowego – narożnika meblowego. W szczególności brak jest wskazania twórcy i dowodu zawarcia z nim umowy o pracę, zgodnie z którą w zakresie jego obowiązków mieściło się projektowanie mebli, okoliczności ustalenia utworu. Twórca nie został także wskazany w rejestrze EUIPO (k.69-70), choć to jego utwór miał być zgłoszony i zarejestrowany jako wzór wspólnotowy.

Po odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczenia dochodzonego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. autor. powódka nie uzupełniła materiału dowodowego. Przeciwnie, na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. jej pełnomocnik cofnął wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Z.L. oraz z przesłuchania stron na okoliczność autorstwa wzoru narożnika, pierwszego udostępnienia publicznego wzoru i zachowania pozwanej (teza dowodowa w pkt 4.6 pozwu), co przemawia za rezygnacją z kumulacji podstaw prawnych dochodzonego roszczenia zakazowego. **Powództwo oparte na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. autor. należało zatem uznać za nieudowodnione i niezasługujące na uwzględnienie.**

2. Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 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).

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 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 do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, 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 (...) i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...)) Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym pojęcia *poinformowanego użytkownika*, przymiot *użytkownika* oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *po-informowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znanca w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

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 (...)) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze

szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

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 naruszyciela, 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. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 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 (...))

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

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 art. 287 w zw. z art. 292 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy wzór uprawnionej jest nowy, cechuje się indywidualnym charakterem, a jego wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta może być przedmiotem badania w postępowaniu w sprawie unieważnienia prowadzonym przez sąd właściwy na skutek pozwu wzajemnego lub przez EUIPO.

Spółka Fabryka Mebli W. jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej z wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 2623553-0050, przedstawiającego w



jednym rzucie narożnik meblowy:

Jego wygląd jest w jakimś zakresie determinowany funkcją techniczną. Zwykle narożnik ma kształt litery L, zbudowany jest ze stelaża (korpusu), na którym ułożone są siedziska i oparcie (modułowe lub spójne). Zgodnie z przeznaczeniem, musi mieć wymiary i proporcje zapewniające wygodę siedzenia i możliwość rozkładania (jeśli jest także przeznaczony do spania). Kształt korpusu i elementów tapicerowanych oraz nóg mogą się różnić. Korpus może być uzupełniany o dodatkowe elementy (stolik, pufy, zagłówki, poduszki). Obicia mogą być wykonane ze skóry lub tkaniny, w dowolnych kolorach, z deseniem lub bez.

Jakkolwiek więc w ocenie Sądu zakres swobody twórczej projektanta jest w pewnym stopniu ograniczony, to funkcjonalność tego rodzaju mebli nie wymusza przyjęcia określonego układu linii i ich proporcji. Takie cechy mebli tapicerowanych jak rodzaj i kolor materiału obiciowego nie mogą być uznane za istotne, ponieważ typowa jest w tym względzie różnorodność. Na ogólne wrażenie jakie wywierają meble tapicerowane wpływ ma przede wszystkim ich kształt, proporcje i układ elementów.

Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku osoba zainteresowana nabyciem zestawu wypoczynkowego, w szczególności narożnika, i w związku z tym zaznajamiająca się z ofertą rynkową w sklepach stacjonarnych i internetowych, przeglądająca katalogi i inne materiały reklamowe uzna, że wzór przemysłowy zastosowany w narożniku UDINESE



jest bardzo podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz powódki. Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika determinuje w obu przypadkach kształt mebla, układ linii (zaokrąglenia, wyoblenia), kontrasty wynikające z użycia różnych materiałów, z których wykonany jest mebel i ich kolorystyki. Zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produktach pozwanej cechują:

- przednie, zewnętrzne naroża są zaokrąglone, widoczny jest poziomy podział ściany bocznej, obicie odcinające się wizualnie i materiałem od ściany bocznej jest łukowato wygięte na zewnątrz, nie nachodzi od góry na ścianę boczną mebla;
- tylne naroża są zaokrąglone;
- podłokietnik tworzony przez krótszy bok mebla jest łukowato wygięty na zewnątrz, z wyższą warstwą obicia odcinającego się wizualnie i materiałem od ściany bocznej;
- podstawa mebla ma frontowe płaszczyzny zaokrąglone ku dołowi i do tyłu, krawędzie tworzą łuki;
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagłówkiem;
- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiału niż obicie, z wizualnym kontrastem.

Różnica w wyglądzie narożnika UDINESE i wzoru powódki ogranicza się do przeszyć i wysokości jednej z poduszek stanowiących oparcie (zagłówek). Nie są one na tyle istotne, by mogły zdominować ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika. Podobieństwo jest tym bardziej widoczne przy porównaniu produktów stron. Z pewnością nie uzasadniają go ograniczenia zakresu swobody twórczej.

Używanie przez pozwaną kolizyjnego wzoru przemysłowego uzasadnia uznanie, że spółka G. narusza prawa wyłączne spółki Fabryka Mebli W.. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia, powódce służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania obowiązanej sankcji zakazowych i o usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 89 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 i art. 287 w zw. z art. 292 p.w.p. i w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia. **Roszczenie oparte na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia należało więc uznać za zasadne.**

Uwzględnieniu powództwa ograniczającego się jedynie do sankcji zakazowych nie sprzeciwiała się deklaracja pełnomocnika pozwanej, że spółka G. zaprzestała wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu kwestionowanych narożników. Prowadząc nadal działalność gospodarczą pozwana w każdej chwili może wznowić produkcję, szczególnie, że jest ona przekonana o braku naruszenia i realizacji własnego prawa wyłącznego.

Należy wyjaśnić, że rejestracja 7 grudnia 2016 r. wzorów wspólnotowych nr 3503234-0002 i 3503234-0008 nie ma znaczenia dla uprawnień powódki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia wcześniejszego prawa, zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10 (...), w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika odmiennego ogólnego wrażenia, w tym również, gdy jest ona uprawniona do później zarejestrowanego wzoru.

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.) 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 (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, 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: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, 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; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego 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, a także 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. W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.