



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2019 roku

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

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

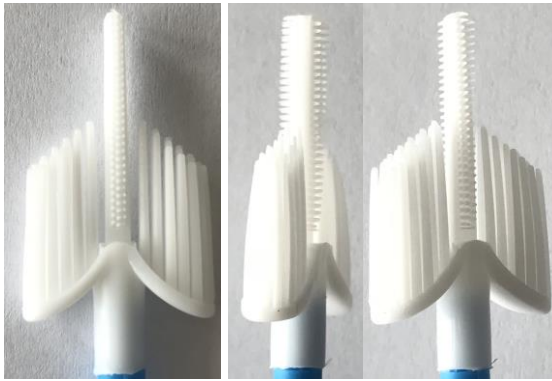
Protokolant: Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie**
przeciwko **E.W., Ł.W.**

o zaniechanie naruszania prawa do wzoru wspólnotowego

1. nakazuje pozwanym zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego pt. „Pędzelki (część -)”, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ „DOUBLE””, których główka (część pędzelka) została uwidoczniiona na fotografiach:



2. nakazuje pozwanym zniszczenie na ich koszt stanowiących ich własność szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ „Double””, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1 oraz wszystkich materiałów marketingowych dotyczących takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych;
3. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 6.489,60 PLN (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu i kosztów postępowania o udzielenie zabezpieczenia.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie

W pozwie złożonym 11 kwietnia 2019 roku powód R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie wniósł o nakazanie pozwanym E.W. i Ł.W. (wspólnikom spółki cywilnej „A.”)

1. **zaniechania** naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego pt. „Pędzelki (część -)”, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone

równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ "Double"”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach:



2. nakazanie pozwanym zniszczenia na ich koszt stanowiących ich własność szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równolegle do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ "Double"”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1 oraz wszystkich materiałów marketingowych dotyczących takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych;

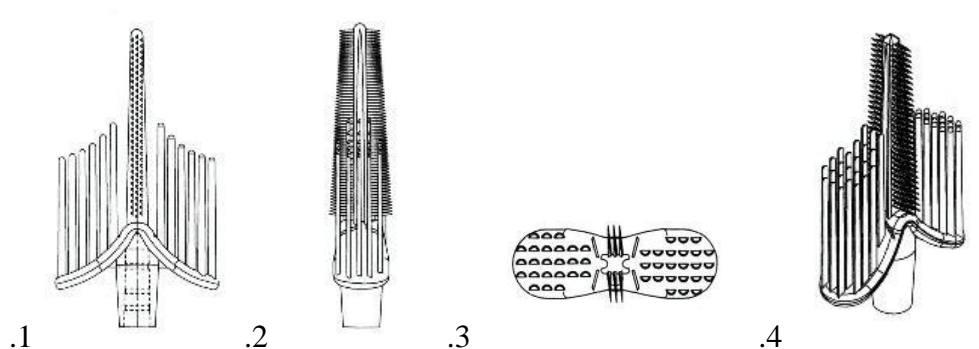
3. zasądzenie na rzecz powoda solidarnie od pozwanych zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygn. akt XXII GWo 20/19.

Pozwani E.W. i Ł.W. wnieśli odpowiedź na pozew, w której podnieśli, że uznają powództwo co do zasady i jednocześnie zakwestionowali legitymację czynną powoda. Na podstawie art. 101 k.p.c. wnieśli o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił:

Powód został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 października 2001 roku pod numerem 0000048389, przedmiotem działalności powoda jest między innymi: sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja urządzeń, instrumentów

oraz wyrobów medycznych – dowód – odpis z KRS k. 31-37. R. B.V. z siedzibą w Oss (Królestwo Niderlandów) jest producentem wyrobów medycznych, specjalizującym się w produkcji urządzeń do próbek do badań przesiewowych – dowód – fotografia strony [https://www. \(...\) .com](https://www. (...) .com) k. 45-47. R. B.V. służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w dniu 17 grudnia 2004 r. pod nr 269097-0001. Wzór, zgłoszony dla pędzelków (część -), przedstawia się następująco:



- dowód - świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k. 66-73.

R. B.V. z siedzibą w Oss 17 stycznia 2019 roku zaświadczył, że powód posiada licencję w odniesieniu do terytorium Polski na wzór wspólnotowy o nazwie: „Szczoteczki do pobierania rozmazów (część -)” [Smear brushes (part of-)], zarejestrowany w EUIPO pod numerem RCD-000269097-0001 oraz że posiada upoważnienie do podejmowania działań prawnych przeciwko podmiotom naruszającym prawo usprawionego z rejestracji tego wzoru wspólnotowego – dowód – upoważnienie k. 74, tłumaczenie k. 75. Pozwani prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „A. ” z siedzibą w Kaliszu w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – dowód – informacje z CEIDG k. 125, 127. Pozwani importują z C. , oferują, reklamują i wprowadzają do obrotu na terytorium P. szczoteczki (pędzelki) do wymazów cytologicznych, które posiadają główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu. Szczoteczki wprowadzane są do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ "Double"” – dowód – szczoteczka importowana przez pozwanych k. 147, fotografia szczoteczki importowanej przez pozwanych k. 150-153. Powód wezwał pozwanych 3 października 2018 roku do dobrowolnego zaprzestania działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, wezwanie pozwani otrzymali pocztą kurierską 4 października 2018 roku i nie zaprzestali wprowadzania do obrotu wyżej opisanych szczoteczek – dowód – wezwanie

k. 170-171 w sprawie XXII GWo 20/19, potwierdzenie doręczenia k. 173 w sprawie XXII GWo 20/19, paragon fiskalny z 5 grudnia 2018 roku wystawiony przez pozwanych k. 155. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 25 marca 2019 roku w sprawie XXII GWo 20/19 udzielił powodowi zabezpieczenia roszczeń zgłoszonych w niniejszej sprawie poprzez:

- a. nakazanie obowiązany - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ "Double"”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach:



- b. zajęcie - na czas trwania procesu - stanowiących własność obowiązanych szczoteczek (pędzelków) do pobierania wymazów cytologicznych posiadających główkę z bocznymi ramionami, na których włoski są ułożone równoległe do trzonu, i której środkowa usztywniona część posiada włoski ułożone prostopadle do trzonu, a w szczególności szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi „Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub „Szczoteczka do wymazów cytologicznych Typ "Double"”, których główka (część pędzelka) została uwidoczniona na fotografiach w pkt. a. oraz wszystkich materiałów marketingowych przedstawiających wizerunek takich szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanych działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia – dowód – postanowienie k. 178-179 w sprawie XXII GWo 20/19.

W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M.T. w sprawie Km (...) kwietnia 2019 roku pod adresem ul. (...) w K. Komornik nie dokonała czynności, a dopiero pod adresem Al. (...)w K. w obecności pełnomocnika „Firmy A. ” D.W. (który także mieszka pod adresem ul. (...) w K.) Komornik sprawdził stan magazynowy szczoteczek typ Double 2882 sztuk ze sprowadzonych 10.000 sztuk, po przeliczeniu dokonał zajęcia 2902 sztuk szczoteczek typ Double i oddał pod dozór D.W. – dowód – protokół czynności k. 255-256, protokół zajęcia k. 257. W postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia powód powinien uiścić opłatę stałą w kwocie 200,00 zł, gdyż wnosił o udzielenie zabezpieczenia dwóch roszczeń majątkowych, a zapłacił 600,00 zł – dowód – opłata k. 283. Nadpłata w kwocie 400,00 zł podlegać będzie zwrotowi. W postępowaniu egzekucyjnym powód poniósł koszty: opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł – k. 285 oraz koszty postępowania egzekucyjnego wg. postanowienia komornika 373,60 zł – postanowienie k. 289. R. B.V w Oss wezwał pozwanych 23 lipca 2019 roku do dobrowolnego zaprzestania działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz udzielenia informacji dotyczących dokonanego przez pozwanych naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego - dowód – pismo k. 271-275verte. Wobec zarzutu pozwanych, że powód nie wykazał legitymacji czynnej powód przedstawił umowę licencyjną zawartą 1 listopada 2013 roku pomiędzy R. B.V w Oss, a powodem, której postanowienia w § 1 stanowią, że powodowi jako licencjobiorcy została udzielona przez R. B.V w Oss jako licencjodawcę licencja niewyłączna ograniczona do terytorium Polski na wzór wspólnotowy nr 000269097-0001 – dowód – umowa k. 254. Powód został upoważniony do podejmowania we własnym imieniu i na własną rzecz w zakresie wedle własnego uznania działań prawnych w celu ochrony wzoru, w tym do występowania we własnym imieniu i na własną rzecz z powództwami do sądu powszechnego przeciwko osobom trzecim prowadzącym działalność na terytorium P., dotyczącymi naruszenia wzoru oraz czynów nieuczciwej konkurencji związanych z wytworami naruszającymi prawo do wzoru – dowód – umowa k. 254.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Pozwani przyznali naruszenie praw z rejestracji wzoru wspólnotowego RCD 000269097-0001, a zatem prowadzenie postępowania dowodowego na tę okoliczność była zbędna. Sąd nie dopuścił dowodu z przesłuchania stron, albowiem wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności sprawy, ponadto dowód ten jest dowodem posiłkowym – art. 299 k.p.c. Pozwani nie zaprzestali naruszania praw z rejestracji wzoru RCD 000269097-0001 mimo wezwania wystosowanego przez powoda 3 października 2018 roku. Pozbawione podstaw są zatem

twierdzenia pozwanych, że powód nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości kupieckiej i nie wzywał pozwanych przed wystąpieniem z pozwem. Pozbawione podstaw jest także twierdzenie pozwanych, że pozwana E.W. nie mogła otrzymać 4 października 2018 roku wezwania. Wezwanie zostało doręczone na adres pozwanych ul. (...) w K. tj. miejsca zarejestrowanej działalności gospodarczej. Z postępowania egzekucyjnego wiadomo, że spółka cywilna pozwanych miała mieszkającego pod tym samym adresem pełnomocnika w osobie D.W., ponadto w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia jako współnik spółki cywilnej obowiązana była także A.W. także ul. (...) w K. – CEIDG k. 127 w sprawie XXII GWo 20/19. Wezwanie doręczone zostało na podany we właściwym rejestrze adres przedsiębiorców i bez znaczenia jest nieobecność E.W. tego dnia w siedzibie wykonywania przez nią działalności. Bez znaczenia są próby przedstawicieli A. spółki cywilnej uzyskania informacji w 2017 roku od powoda co do patentu oraz zarejestrowanego prawa do jej znaku handlowego odnośnie szczoteczki Cervex-Brush, bowiem tej szczoteczki nie dotyczy niniejsze postępowanie. Ponadto bez znaczenia jest zarzut pozwanych, że powód nie udzielił im odpowiedzi. Powód nie miał obowiązku zawiadamiać pozwanych, że wzór wspólnotowy RCD 000269097-0001 jest oferowany przez niego pod nazwą handlową „Cervex-Brush Combi”, a pozwani mieli możliwość ustalenia wpisów w rejestrach przedmiotów własności przemysłowej EUIPO, a nie Urzędu Patentowego.

Sąd Okręgowy zważył:

Powództwo było w chwili wniesienia uzasadnione. Powód złożył pozew w terminie wyznaczonym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia było z kolei zasadne, gdyż mimo wezwania 4 października 2018 roku do zaprzestania naruszeń pozwani w grudniu 2018 roku oferowali do sprzedaży szczoteczki cytologiczne typ Double. Nie dość na tym, 29 kwietnia 2019 roku Komornik Sądowy dokonał zajęcia 2902 sztuk tych szczoteczek w magazynie pozwanych. Nawet w toku niniejszego procesu pozwani podnosili, że zamiast zniszczenia szczoteczek cytologicznych mogliby zwrócić je sprzedającemu tj. wprowadzić poza obszar EOG, co jest jak słusznie zauważa powód, kolejnym naruszeniem praw uprawnionego z rejestracji wzoru. Pozwany wbrew swoim twierdzeniom nie uznał powództwa przy pierwszej czynności procesowej. Kwestionowanie legitymacji czynnej powoda mimo powołania się w upoważnieniu na licencję udzieloną przez R. B.V w Oss musi być uznane za podważenie uprawnienia powoda do dochodzenia roszczeń w tym procesie od pozwanych. Trudno zatem uznać pozwanych za wygrywających spór, co uprawniałoby Sąd do ewentualnego obciążenia powoda kosztami procesu. Powołany przez pozwanych

przepis art. 101 k.p.c. żadną miarą nie ma zastosowania, gdyż statuuje zasadę zawinienia będącą wyjątkiem od reguły odpowiedzialności za wynik procesu i łączy jej realizację ze spełnieniem uprzednio i kumulatywnie wskazanych w omawianym przepisie obu przesłanek przez stronę pozwaną. Tymczasem nawet hipotetycznie przyjmując, że pozwani uznali pozew przy pierwszej czynności – w odpowiedzi na pozew, to zdecydowanie nie spełnili pierwszej, a kumulatywnej przesłanki „jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy”. Otóż pozwani dali powód do wytoczenia sprawy gdyż wprowadzali do obrotu szczoteczki cytologiczne naruszające prawo z rejestracji wzoru RCD 000269097-0001.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. i obciążył nimi solidarnie pozwanych przegrywających spór. Na koszty poniesione przez powoda składają się:

2.505,00 zł - opłata od pozwu,

1.680,00 zł – opłata za czynności rzecznika patentowego w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1431),

17,00 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa,

200,00 zł – opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia,

1.680,00 zł – opłata za czynności rzecznika patentowego w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1431),

17,00 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia,

373,60 zł – wydatki Komornika w postępowaniu egzekucyjnym,

17,00 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym

łącznie 6.489,60 zł.

SSO Ewa Dietkow