



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący    sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant        stażysta Michał Hornung

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **F.M.**

przeciwko **A.P. i A. S.**

o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych

i z powództwa wzajemnego **A. P. i A. S.**

przeciwko **F. M.**

o unieważnienie

1. oddala powództwo wzajemne;

2. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

Sygn. akt XXII GWwp 17/19

## UZASADNIENIE

11 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 30/19 Sąd udzielił F.M. zabezpieczenia roszczeń względem A. P. i A. S.

1. o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 2947721-0001 polegającego

na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, składowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp podłogowych, o podłużnym kształcie składających się ze stelaża oraz abażura o stożkowym kształcie, których cechami charakterystycznymi są:

- abażur o kształcie stożka jest przelotowy;
- abażur osadzony jest w górnej części lampy na stelażu;
- długość abażuru odpowiada około jednej trzeciej długości stelaża;
- średnica abażuru jest proporcjonalna do szerokości stelaża;
- stelaż stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, których podstawy są ze sobą połączone co najmniej jednym metalowym prętem, zaś u góry zwieńczone mniejszym kołem znajdującym się wewnątrz stożka, w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografiach, tj. lamp, w których został uzewnętrzniony wzór wspólnotowy nr 2947721-0001, poprzez zakazanie obowiązującym - na czas trwania postępowania - produkowania, eksportowania, składowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu lamp podłogowych o cechach opisanych powyżej i w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografiach;

**2.** o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 2947721-0002 polegającego na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, składowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp stolikowych, składających się ze stelaża oraz abażuru o stożkowym kształcie, których cechami charakterystycznymi są:

- abażur o kształcie stożka jest przelotowy;
- abażur osadzony jest w górnej części lampy na stelażu;
- długość abażuru odpowiada około połowie długości stelaża;
- średnica abażuru jest proporcjonalna do szerokości stelaża;
- stelaż stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, których podstawy są ze sobą połączone jednym metalowym prętem, zaś u góry zwieńczone mniejszym kołem znajdującym się wewnątrz stożka, w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografiach, tj. lamp, w których został uzewnętrzniony wzór wspólnotowy nr 2947721-0002, poprzez zakazanie obowiązującym - na czas trwania postępowania - produkowania, eksportowania, składowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu lamp stolikowych o cechach opisanych powyżej i w szczególności o wyglądzie przedstawionym na fotografiach;

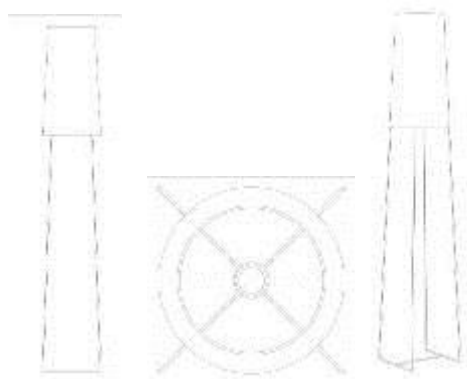
**3.** o usunięcie skutków niedozwolonych działań oraz o wycofanie z obrotu bezprawnie wyprodukowanych wytworów, poprzez nakazanie obowiązującym – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych będących własnością obowiązanych lamp podłogowych i lamp stolikowych o cechach opisanych w punktach 1. i 2., tj. w szczególności lamp podłogowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach oraz lamp stolikowych o wyglądzie przedstawionym na fotografiach.

Postanowienie zostało zaskarżone przez A. P. i A. S., na których wniosek Sąd wstrzymał jego wykonanie. Do dnia wyrokowania nie zapadło postanowienie rozstrzygające o słuszności zażalenia od postanowienia z 11 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r., na podstawie art. 19 ust. 1, 81, 85, 88, 89, 90 rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, F.M. wniósł o:

1. nakazanie A.P. i A. S. wspólniczkom spółki cywilnej „D.” w Blachowni zaniechania naruszania prawa

z rejestracji wzoru wspólnotowego o nr 2947721-0001, o wyglądzie:



polegającego na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, składowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp podłogowych, o podłużnym kształcie składających się ze stelaża oraz abażura o stożkowym kształcie, których cechami charakterystycznymi są:

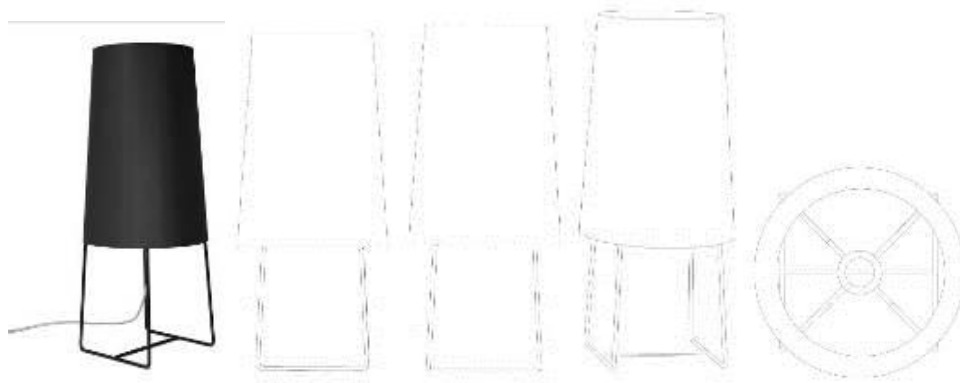
- abażur o kształcie stożka jest przelotowy;
  - abażur osadzony jest w górnej części lampy na stelażu;
  - długość abażuru odpowiada około jednej trzeciej długości stelaża;
  - średnica abażuru jest proporcjonalna do szerokości stelaża;
  - stelaż stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, których podstawy są ze sobą połączone co najmniej jednym metalowym prętem, zaś u góry zwieńczone mniejszym kołem znajdującym się wewnątrz stożka
- w szczególności o następującym wyglądzie:





tj. lamp, w których został uzewnętrzniiony wzór wspólnotowy nr 2947721-0001;

2. nakazanie pozwanym zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 2947721-0002 o wyglądzie:



polegającego na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, składowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp stolikowych, składających się ze stelaża oraz abażura o stożkowym kształcie, których cechami charakterystycznymi są:

- abażur o kształcie stożka jest przelotowy;
- abażur osadzony jest w górnej części lampy na stelażu;
- długość abażura odpowiada około połowie długości stelaża;
- średnica abażura jest proporcjonalna do szerokości stelaża;
- stelaż stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, których podstawy są ze sobą połączone jednym metalowym prętem, zaś u góry zwieńczone mniejszym kołem znajdującym się wewnątrz stożka,



w szczególności o wyglądzie:



tj. lamp, w których został uzewnętrzniiony wzór wspólnotowy nr 2947721-0002;

**3. nakazanie pozwanym usunięcia niedozwolonych działań poprzez:**

**a.** wycofanie z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych będących własnością pozwanym lamp podłogowych i lamp stolikowych o cechach opisanych w punktach 1. i 2., tj. w szczególności lamp podłogowych o wyglądzie przedstawionym w pkt 1. oraz lamp stolikowych o wyglądzie przedstawionym w pkt 2.;

**4. zwrot kosztów postępowania. (k.3-33)**

A.P. i A.S. wniosły o oddalenie powództwa głównego i zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania. Jednocześnie wystąpiły z pozwem wzajemnym żądając unieważnienia wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002, ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. (k.193-204)

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił EUIPO.

Uznając za skuteczne cofnięcie przez F.M. pozwu postanowieniem wydanym w dniu 17 lipca 2019 r. **Sąd umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego.** (k.239, 246)

F.M. wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Zarzucił nieudowodnienie okoliczności mających stanowić podstawę do stwierdzenia braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002. (k.255-262)

### Sąd ustalił, że:

F.M. jest założycielem i właścicielem (...) spółki F. GmbH & Co. KG z siedzibą w Esslingen, która jest producentem lamp jako elementu wyposażenia wnętrz, jednym z najbardziej oryginalnych, niezależnych i kreatywnych twórców oświetlenia w Europie. W ciągu 13 lat jej działalności spółka wprowadziła gamę swoich produktów do ponad 350 sklepów w ponad dwudziestu krajach na całym świecie i wciąż się rozwija. Oferta F. GmbH & Co. KG skierowana jest przede wszystkim do odbiorców z Europy. Jej lampy cieszą się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią. Szczególnym uznaniem wśród odbiorców cieszą się lampy stojące:



CHANGE  
CHANGE  
CHANGE  
ARSENICO  
ARL 1000

RED  
RED  
RED  
ARSENICO  
ARL 1007

GREEN  
GREEN  
GREEN  
ARSENICO  
ARL 1008

BLUE  
BLUE  
BLUE  
ARSENICO  
ARL 1004



CHANGE  
BLACK  
BLACK  
ARSENICO  
ARL 1006

WHITE  
WHITE  
WHITE  
ARSENICO  
ARL 1005

PINK  
PINK  
PINK  
ARSENICO  
ARL 1009

CHANGE  
CHANGE  
CHANGE  
ARSENICO  
ARL 1001

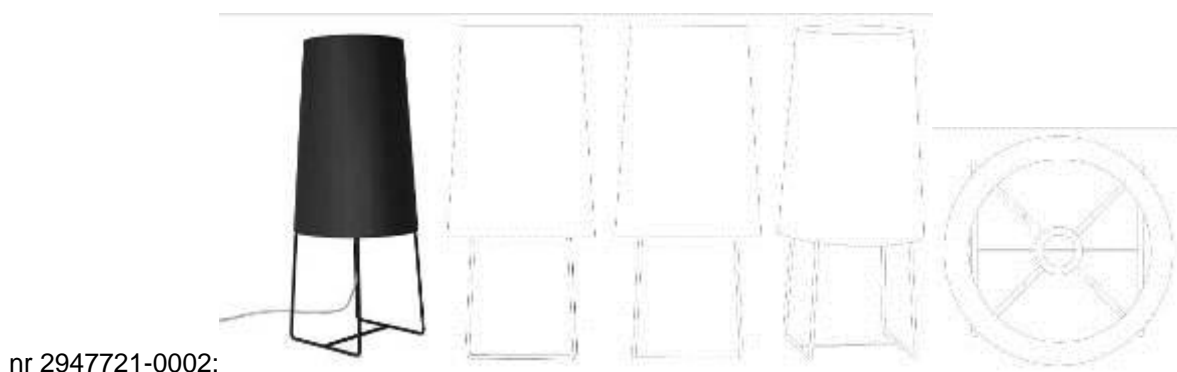
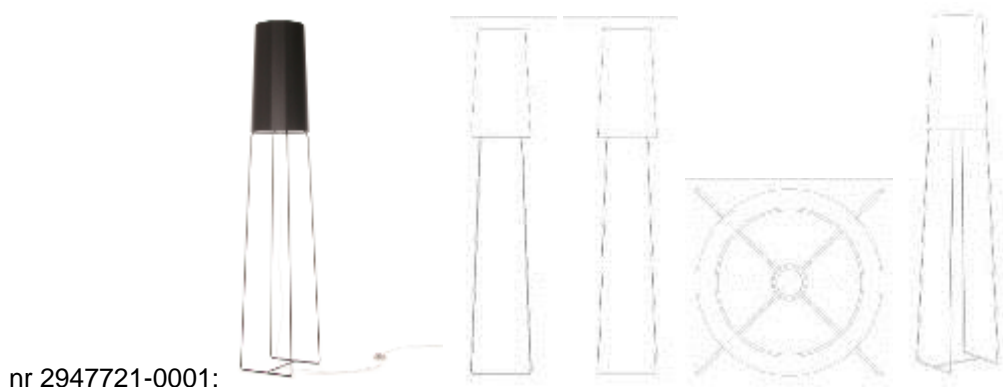


ARL 1003



(dowód: katalog F. GmbH & Co. KG k.41-52, 54-64)

F.M. jest uprawniony do wzorów wspólnotowych zgłoszonych i zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 17 stycznia 2016 r. pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002 przedstawiającymi odpowiednio lampy podłogowe i stolikowe:



(dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.66-80)

A.P. i A. S. prowadzą w ramach spółki cywilnej „D. A.P., A. S. ” działalność gospodarczą w zakresie produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu wszelkiego rodzaju lamp, m.in. wiszących i stojących. Spółka została utworzona w 2010 r. (dowód: informacje z CEIDG k.82, 83, wydruk ze strony internetowej k.85-91, katalog produktów k.92-98) Pozwane działają za pośrednictwem strony internetowej [http:// \(...\) .pl](http:// (...) .pl). Ich produkty są oferowane i wprowadzane do obrotu przez innych dystrybutorów i sklepy internetowe. (dowód: print-screeny k.85-145)

Pozwane produkują, oferują, wprowadzają do obrotu i eksportują lampy podłogowe o wyglądzie:







i lampy stolikowe o wyglądzie:



(dowód: zamówienie nr 11560 z 2/04/2019 r. k.147, faktura k.149, etykiety oraz wskazówki zachowania bezpieczeństwa dołączonych do lamp k.151, fotografie k.156) Lampy te są oferowane i sprzedawane m.in. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem [http:// \(...\)\\_.pl](http://(...)_.pl), a także eksportowane do C., N. i R. . (dowód: wydruki ze stron internetowych k.158-161)

**Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu Sąd ustalił na podstawie dokumentów, wydruków ze stron internetowych i fotografii złożonych do akt sprawy.** Sąd oddalił wniosek powódek wzajemnych o przeprowadzenie dowodu z akt sprawy o sygn. XXII GWo 30/19, jako niedopuszczalny, ale również ze względu na brak waleru dowodowego znajdujących się w tych aktach dokumentów prywatnych. Zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą bezpośredniości, dowód w sprawie stanowić może jedynie materiał zgromadzony w jej aktach, nie zaś akta innej sprawy, do której - co należy podkreślić - strony postępowania miały nieograniczony dostęp i ze tego prawa korzystały. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2015 r., IV CSK 52/15)



Składając pozew wzajemny A.P. i A. S. odwołały się do faktur załączonych do zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Sprawa sygn. akt XXII GWo 30/19 nie była znana Sądowi z urzędu z tego etapu postępowania, dlatego jej akta zostały wypożyczone na rozprawę 16 września 2019 r. Sąd stwierdził wówczas, że faktury te nie stanowią dowodów na okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia sporu, a co więcej nie spełniają wymogów formalnych, by możliwe było przeprowadzenie z nich dowodu. Złożone do akt kserokopie nie zostały bowiem poświadczone za zgodność z oryginałem. Ich potwierdzenie za zgodność z oryginałami nie mogło stwarzać powódkom wzajemnym (obowiązany w postępowaniu zabezpieczającym) żadnego problemu, faktury pochodziły bowiem z ich przedsiębiorstwa.

Polski ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje dokumentów: urzędowe (art. 244 k.p.c.) i prywatne - stanowiące dowód tego, że osoba, która je podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (art. 245 k.p.c.). Wymóg stawiany dokumentom prywatnym (jakim jest m.in. faktura VAT - por. wyrok Sądu Najwyższego z 26.03.2015 r., V CSK 312/14) to istnienie własnoręcznego podpisu złożonego pod oświadczeniem, będącym jego treścią. Natomiast kopia dokumentu może uzyskać status równy dokumentowi, gdy zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony (art. 129 § 2 k.p.c.). Sąd podziela pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu wydanym 26.11.2014 r. (III CSK 254/13), że uznanie niepotwierdzonych kserokopii za dowody, o których mowa w art. 308 k.p.c., mimo dostępności dokumentów, które umożliwią potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałami należy uznać za prowadzące do obejścia przepisów o dowodzie z dokumentu.

Reprezentowane w obu postępowaniach przez profesjonalnego pełnomocnika A.P. i A.S. musiały być świadome tego obowiązku. Zdawały sobie także sprawę, że okoliczność, na którą zgłaszają wnioski dowodowe jest sporna, a pozwany wzajemny kwestionuje dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z akt innej sprawy. Jakkolwiek odpowiedź na pozew wzajemny została złożona w Sądzie 29 lipca 2019 r., powódki wzajemne nie skorzystały z możliwości przedstawienia twierdzeń i dowodów na poparcie braku nowości i indywidualnego charakteru spornych wzorów wspólnotowych. Nie wystąpiły także o zobowiązanie ich do złożenia pisma przygotowawczego stanowiącego replikę wobec odpowiedzi na pozew wzajemny. Wnioski zgłaszane na rozprawie w dniu 16 września 2019 r. należało uznać za oczywiście spóźnione w rozumieniu art. 207 k.p.c. Ich zgłoszenie dopiero na tym etapie postępowania nie było niczym uprawdopodobnione, a ich ewentualne uwzględnienie musiałoby skutkować odroczeniem rozprawy, a zatem przedłużeniem czasu trwania postępowania. Reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika powódki wzajemne miały świadomość obowiązku przedstawienia w pozwie wzajemnym wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Z pewnością wiedziały także, iż to na nich ciąży dowód nieważności wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002.

Oddaleniu jako spóźniony i niedopuszczalny podlegał również złożony w trybie art. 248 § 1 k.p.c. wniosek powódek wzajemnych o zwrócenie się do spółki z o.o. (...) o udzielenie informacji o liczbie sprzedanych lamp. Przepis art. 248 § 1 k.p.c. stanowi, że każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument ten zawiera informacje niejawne. Ustawodawca nie uprawnia sądu do żądania od osób niebędących stronami postępowania informacji, które w odniesieniu do wielkości sprzedaży towarów stanowią niewątpliwie tajemnicę przedsiębiorstwa.

### **Sąd zważył:**

Z art. 85 rozporządzenia 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.) 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. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym nowość lub indywidualny charakter wzoru zostaną zaprzeczone, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)

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.,

b. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest natomiast każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) 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 takich właśnie cech. (*shown visibly*)

Nie ulega wątpliwości Sąd, że wzory wspólnotowe zarejestrowane w EUIPO pod nr 2947721-0001 i 2947721-0002 odpowiadają definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia. Wzory te wymagają natomiast zbadania pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 4-7 rozporządzenia. (art. 25 ust. 1b) Zgłoszone w pozwie wzajemnym żądania stwierdzenia ich nieważności uzasadniało rozstrzygnięcie przez Sąd kwestii nowości i indywidualnego charakteru wzorów pozwanego wzajemnego.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia wzorach przemysłowych zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...)) Za oczywiście nieprawidłowe należy zatem uznać odwoływanie się przez powódki wzajemne do przykładów wzorów, których jedynie elementy (abażury, stelaże) miałyby niweczyć nowość lub indywidualny charakter zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub - jeśli o nie wystąpiono - przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust. 1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie (obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5) Art. 7 w ust. 2 określa ponadto przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust. 2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego tożsamość lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakiegokolwiek inny sposób. Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporządzenia nie mogą być uznane czynności, które *nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw* takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, *Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych*, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Za spełniające wymienione kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (por. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, *Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21 a także decyzje OHIM: z 23.01.2006 r. ICD 000001014 w sprawie (...), z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie (...), z 12.12.2006 r., ICD 000002863, z 31.03.2008 r. ICD 000004315)

Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczności sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw. (wyrok z 13.02.2014 r. w sprawie C-479/12 *H.* (...))

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą

pierwszeństwa. (art. 6 ust. 1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego 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. Pożniak-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. Pożniak-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 *poinformowany* 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 „znawcy 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 naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identity 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 wy-



szukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Stwierdzenie nieważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ze względu na brak nowości lub indywidualnego charakteru wymaga:

- przedstawienia wzoru przemysłowego istniejącego w stanie wzornictwa w dacie zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego lub innej daty pierwszeństwa
- ustalenia sposobu i okoliczności ujawnienia takiego wzoru
- stwierdzenia, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej
- porównania wcześniejszego wzoru przemysłowego i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego prowadzącego do stwierdzenia, że są one identyczne /brak nowości/ lub podobne w tym sensie, że na zorientowanym użytkowniku nie sprawiają one odmiennego ogólnego wrażenia, przy uwzględnieniu stopnia swobody twórczej projektanta danego rodzaju wzorów.

**Ciążar udowodnienia wszystkich tych okoliczności spoczywa na żądającym unieważnienia.** Stosownie do 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)

A.P. i A.S. twierdziły, że nowość i indywidualny charakter wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod nr 2947721-0001 i 2947721-0002 niweczą udostępnione publicznie na wiele lat przed datą zgłoszenia (2013 r.) wzory oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych przez nie do obrotu lamp „Concept”. **W ocenie Sądu, powódki wzajemne nie zdołały jednak udowodnić swych twierdzeń.** W pierwszym rzędzie zastrzeżenia budzi jakość materiału dowodowego mającego obrazować wcześniej ujawnione wzory. Choć były one stosowane w produktach oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwane wzajemne, nie złożyły one do akt dowodów rzeczowych ani dobrej jakości fotografii, by umożliwić Sądowi dokonanie szczegółowego porównania przeciwstawianych sobie wzorów.

Za nieudowodnione należy także uznać udostępnienie publiczne lamp „Concept”. Powódki nie przedstawiły dowodu na to, jakie rozmiary osiągnęła przed 17 stycznia 2016 r. sprzedaż lamp w sieci handlowej (...), na jakim terytorium były oferowane i wprowadzane do obrotu, jaki był nakład gazetek reklamowych, kiedy i w jaki sposób były one rozpowszechniane. Sąd nie dysponuje zatem dowodami na to, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej przed datą zgłoszenia do rejestracji wzorów wspólnotowych.



Przedstawienie wycinków gazetek reklamowych i faktury VAT nr (...) wystawionej 31.10.2013 r. przez D. S.C. A.P., A.S. na rzecz (...) spółki z o.o. oraz niemogących stanowić dowodu w postępowaniu cywilnym niepoświadczonych za zgodność z oryginałami kopii faktur sprzedaży lamp o nieznanym wyglądzie do sieci (...) należy uznać za niewystarczające. Na fakturze VAT nr (...) widnieje jedynie informacja o liczbie sprzedanych lamp o nazwach; „LAMPKA SWEET BIAŁA”, „LAMPKA SWEET CAPP”, „LAMPKA SWEET RÓŻE”, „LAMPKA CONCEPT S CZARNA”, „LAMPKA CONCEPT S SZARA”, „LAMPKA CONCEPT S ECRU”, „LAMPKA CONCEPT L SZARA” i „LAMPKA CONCEPT L CZARNA”. Brak jest natomiast fotografii lub innego sposobu przedstawienia przedmiotu sprzedaży, czy choćby informacji, że sprzedaż dotyczyła tych modeli, które ucieleśniają wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz pozwanej wzajemnej. Widniejące na fakturze nazwy „Concept S” i „Concept L” mogły dotyczyć lamp o odmiennym niż obecnie wyglądzie.

Okoliczność wcześniejszego ujawnienia wzorów identycznych z zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi lub do nich podobnych była kwestionowana przez pozwanego wzajemnego, A.P. i A.S. nie zdecydowały się jednak na uzupełnienie twierdzeń i materiału dowodowego, w szczególności w replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny lub na rozprawie 16 września 2019 r., poprzestając na twierdzeniach zawartych w pozwie wzajemnym, bardzo ogólnych i nieodnoszących się do kwestii najistotniejszej (możliwości zapoznania się z wzorami identycznymi lub podobnymi do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych przez środowiska wyspecjalizowane w branży projektowania lamp, działające w Unii Europejskiej w zwykłym toku ich czynności. Z oczywistych względów należy uznać, że specyfika produkcji i sprzedaży lamp wymagała przedstawienia choćby wyjaśnień, zobrazowania rynku, przedstawienia stanu wzornictwa, sposobu pracy, by Sąd miał możliwość dokonania rzetelnej oceny publicznego ujawnienia wzorów lamp „Concept”. Ich brak obciąża powódki wzajemne, które z unieważnienia zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wywodziły dla siebie skutki prawne.

Co do gazetek reklamowych sieci handlowej (...), niezrozumiałe jest złożenie fotokopii ich wybranych stron. Zaprzeczone przez pozwanego wzajemnego fakty upublicznienia wzorów przemysłowych lamp „Concept” w datach widniejących na tytułowych stronach gazetek (27 czerwca 2014 r. – 13 lipca 2014 r. i 10 października 2014 r. – 2 listopada 2014 r.) także należy uznać za nieudowodnione. Powódki wzajemne nie tylko nie wyjaśniły jaki był zakres rozpowszechnienia przekazów reklamowych, do kogo te gazetki dotarły i na jaką przełożyły się sprzedaż lamp „Concept”, ale nawet nie zdecydowały się przedstawić całych egzemplarzy gazetek reklamowych. Dowody zgłoszone przez nie po zamknięciu rozprawy jako spóźnione nie mogły być brane przez Sąd pod uwagę przy wyrokowaniu.

**Uznając, że powódki wzajemne nie dowiodły braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów wspólnotowych zarejestrowane w EUIPO pod nr 2947721-0001 i 2947721-0002 Sąd orzekł o oddaleniu powództwa wzajemnego. (art. 86 ust. 1b rozporządzenia)**

**O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. znosząc je wzajemnie, ponieważ koszty w tej samej wysokości obciążają przegrywających powoda głównego i powódki wzajemne.**