



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant stażysta Aneta Gąsińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego (...) **S.p.A z siedzibą w C. (R.)**

przeciwko (...) **spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.**

o ochronę prawa do wzoru wspólnotowego

i z powództwa wzajemnego (...) **spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J.**

przeciwko (...) **S.p.A z siedzibą w C.**

o unieważnienie

I. z powództwa głównego (...) S.p.A z siedzibą w C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.:

1. odrzuca pozew w zakresie roszczenia z pkt 1.;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od (...) S.p.A z siedzibą w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. kwotę 3.377 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II. z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. przeciwko (...) S.p.A z siedzibą w C.:

1. odrzuca pozew;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
3. nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych tytułem nieuiszczonej części opłaty ostatecznej;
4. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. na rzecz (...) S.p.A z siedzibą w C. kwotę 3.360 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 3 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 77/16 Sąd udzielił (...) S.p.A. z siedzibą w C. (R.) zabezpieczenia roszczeń:

1. o nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, poprzez nakazanie obowiązywania zaniechania w szczególności wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania lub składowania misek



o następującym kształcie (przy czym wszystkie rzuty dotyczą jednego wytworu):



, niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie przez obowiązującą pod nazwami handlowymi „H8150 wanna „Retro” 30l” oraz „H8151 wanna „Retro” z motywem”,

2. o zniszczenie produktów o kształcie wskazanym w pkt I.1. niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, znajdujących się we wszelkich zakładach produkcyjnych lub magazynach obowiązanej,

poprzez:

a. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) - na czas trwania postępowania - naruszania wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie lub składowanie w tych celach misek o wyglądzie przedstawionym na fotografiach, jak w pkt 1., niezależnie od ich kolorystyki, oferowanych obecnie przez obowiązaną pod nazwami handlowymi „H8150 wanna „Retro” 30l” oraz „H8151 wanna „Retro” z motywem”,

b. zajęcie - na czas trwania postępowania - stanowiących własność obowiązanej produktów o wyglądzie wskazanym w pkt a. niezależnie od ich kolorystyki, znajdujących się we wszelkich zakładach produkcyjnych lub magazynach obowiązanej, w szczególności pod adresem: (...) (...) ul. (...)

Sąd zagroził spółce (...) obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) S.p.A. kwoty 1.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie 1.a.

Uwzględniając wniosek obowiązanej, w dniu 22 sierpnia 2016 r. Sąd wstrzymał wykonanie orzeczenia. Na skutek zażalenia spółki (...) w dniu 20 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek (...) S.p.A. o udzielenie zabezpieczenia. (sygn. akt I ACz 1845/16)

24 sierpnia 2016 r. (data stempla pocztowego k.239) (...) S.p.A. z siedzibą w C. (R. .) wniosła o:

I. nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego nr RCD 000339262-0001, poprzez nakazanie pozwanej zaniechania w szczególności wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania lub składowania misek



o następującym kształcie (przy czym wszystkie rzuty dotyczą jednego wytworu):





, niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwami handlowymi „H8150 wanna „Retro” 30l” oraz „H8151 wanna „Retro” z motywem”;

II. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, zniszczenia produktów o kształcie wskazanym w pkt I. niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, znajdujących się we wszelkich zakładach produkcyjnych lub magazynach pozwanej;

III. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku zniszczenia będących własnością pozwanej części służących do wytwarzania produktów o kształcie wskazanym w pkt I., niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, tj. rączek oraz korpusu miski przed ich połączeniem w jeden produkt;

IV. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku zniszczenia będących własnością pozwanej form (matryc) służących do wytworzenia produktów o kształcie wskazanym w pkt I.;

V. nakazanie pozwanej usunięcia z treści strony internetowej (...) [www\(...\)](#), z każdej z jej wersji językowych, zdjęć oraz wizualizacji produktów o kształcie wskazanym w pkt I. niezależnie od zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwami handlowymi „H8150 wanna „Retro” 30l” oraz „H8151 wanna „Retro” z motywem”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się wyroku;

VI. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się wyroku, umieszczenia na okres 3 miesięcy, na głównej stronie internetowej (...) [www\(...\)](#) w każdej z jej wersji językowych (w centralnym miejscu, w ramce, na powierzchni co najmniej jednej trzeciej powierzchni strony, czcionką Arial o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, w taki sposób aby tekst był czytelny i nieruchomy) informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie o treści wskazanej poniżej (z zachowaniem pogrubień tekstu, bez umieszczania jakichkolwiek dodatkowych elementów lub komentarzy) lub ewentualnie sentencji wyroku w części uwzględniającej powództwo: *Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie **zakazał (...) Sp. z o.o. naruszania wzoru wspólnotowego przysługującego (...) S.p.A.** oraz zakazał wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania lub składowania misek oferowanych przez (...) Sp. z o.o. pod nazwami handlowymi „H8150 wanna „Retro” 30l” oraz „H8151 wanna „Retro” z motywem” o następującym kształcie:*



Wyrok jest prawomocny.;

VII. zobowiązanie pozwanej do opublikowania na własny koszt, w czasopiśmie „(...)” na pierwszej dostępnej stronie w części redakcyjnej, na której mogą być publikowane ogłoszenia, w jego pierwszym wolnym numerze po dniu uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie, w czarnej ramce o rozmiarach minimum 1/2 strony, literami czarnymi na białym tle, czcionką Arial o wielkości minimum 12 punktów, **informacji o orzeczeniu** wydanym w niniejszej sprawie o treści wskazanej w pkt VI. lub ewentualnie sentencji wyroku w części uwzględniającej powództwo;

VIII. upoważnienie powódki do dokonania zniszczenia produktów, części służących do ich wytwarzania oraz form (matryc) do ich wytwarzania zgodnie z żądaniami zawartymi w punktach II, III i IV oraz publikacji informacji o wyroku zgodnie z żądaniem zawartym w pkt VII, na koszt pozwanej, na wypadek gdyby pozwana nie wykonała nałożonych na nią nakazów w terminie wskazanym w wyroku;

IX. zwrot kosztów postępowania, w tym zabezpieczającego. (k.2-239)

W piśmie procesowym z 5 grudnia 2016 r. (...) S.p.A. wskazała, że żądanie zakazowe z pkt 1. odnosi się do całego terytorium U. E. z wyłączeniem R.. (k.782)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zaprzeczyła naruszeniu prawa do wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, wskazując na nieistnienie podobieństwa oraz stworzenie spornego wzoru na jej zlecenie przez M. D. na początku marca 2005 r., a zatem przed zgłoszeniem wzoru przez powódkę. Zarzuciła przedawnienie roszczeń (...) S.p.A.. (k.260-434) Po stwierdzeniu przez powódkę, że sankcje zakazowe odnoszą się do terytorium U. E.j z wyłączeniem R. wniosła o odrzucenie pozwu w takim kształcie. (k.957) Złożyła pozew wzajemny, wnosząc o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 000339262-0001, jako pozbawionego cechy nowości i indywidualnego charakteru. (k.405-515)

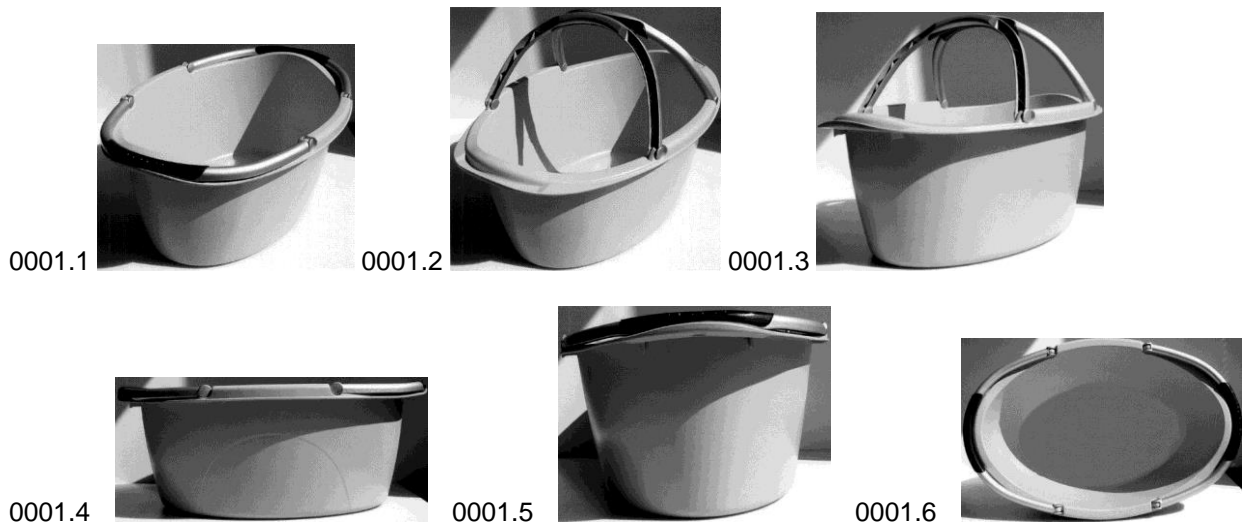
(...) S.p.A. zażądała odrzucenia pozwu wzajemnego ewentualnie jego oddalenia. (k.556-758)

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił EUIPO.

Sąd ustalił:

Jednoosobowa spółka akcyjna prawa włoskiego (...) S.p.A. z siedzibą w C. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu artykułami z materiałów termo-plastycznych uzyskiwanych w procesie wytłaczania lub w dowolny inny technicznie możliwy sposób. (dowód: wydruki z rejestru przedsiębiorstw k.32-39) Obecnie, w ofercie powódki znajduje się szeroka gama różnego rodzaju produktów używanych w domu (tj. kosze, wiaderka, pojemniki na żywność) i w ogrodzie (doniczki, konewki), a także produkty i akcesoria przeznaczone dla zwierząt (legowiska, kuwety, klatki). Produkty (...) S.p.A. są prezentowane na różnego rodzaju targach i wystawach międzynarodowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.41-47, 49-60, 62-63, 65-69)

Powódce służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 000339262-0001 z pierwszeństwem od 10 maja 2005 r. Wzór zgłoszony w tym dniu ze wskazaniem plastikowych misek, przedstawia się następująco:



(dowód: świadectwo rejestracji, wydruk z bazy EUIPO k.71-73, świadectwo rejestracji k.75-79)

Jest on wykorzystywany do produkcji misek „Superbacinella Stella” o wyglądzie:



(dowód: wydruk ze strony internetowej k.81-82) Miska „Superbacinella Stella” jest sztandarowym produktem powódki, oferowanym przez nią, wprowadzanym do obrotu, a także intensywnie reklamowanym na międzynarodowych targach, w spotach telewizyjnych oraz we włoskich czasopismach. (dowód: oświadczenie i załączone doń faktury, wydruki ze stron internetowych, reklamy, artykuły prasowe, katalogi k.84-149, opis kampanii reklamowej k.151-152)

Powstała w 1992 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań i innych wyrobów z tworzyw sztucznych. (dowód: odpis z KRS k.153-161, wydruki ze strony internetowej k.163-166, 301) Jej działalność skupia

się na produkcji z tworzyw sztucznych (przede wszystkim z polipropylenu i polietyle-nu) artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia ogrodów. Pozwana produkuje m.in. donice, regały, pojemniki, skrzynki, wiaderka, miski, w tym miski oferowane w dwóch wersjach kolorystycznych pod nazwami handlowymi *H8150 wanna „Retro” 30l* oraz *H8151 wanna „Retro” z motywem:*



Przedstawiona na czarno-białych



fotografiach miska ma wygląd:



(bezsporne – tak też

fotografie k.172-177, 403-409, wydruki ze strony internetowej k.179-188, dowody rzeczowe)

Produkcja i wprowadzanie do obrotu misek w różnych wersjach kolorystycznych trwa co najmniej od 11 sierpnia 2006 r. (dowód: faktury k.342-344, katalogi z 2007 r. k.346-361) (...) S.p.A. powzięła o tym wiadomość najpóźniej na targach międzynarodowych (..) we F. w dniach 12-16 lutego 2010 r., a także z faksu z 27 lipca 2010 r. (dowód: pozew k.364-381, fax k.655-656)

Pozwana wytwarza produkty na konkretne zamówienie klientów. Nie posiada cennika. Cena jest każdorazowo przez nią kalkulowana na podstawie złożonego zamówienia. Nie realizuje zamówień detalicznych, a wyłącznie hurtowe. (dowód: wydruk z poczty elektronicznej k.168-170) Oferuje swe produkty na stronie internetowej pod adresem (...) (dowód: fotografie k.172-177, wydruki ze stron internetowych k.179-188)

24 stycznia 2011 r. (...) S.p.A. wystąpiła do Sądu w M. o m.in. o całkowite zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. oraz (...) z siedzibą w A. naruszeń prawa do wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, tj. wytwarzania, wprowadzania na rynek, wystawiania i jakiegokolwiek zastosowania komercyjnego miski na bieliznę przedstawionej w załączniku, na całym terytorium Unii Europejskiej. W motywach pozwu wskazywała na wystawienie kwestionowanych produktów na targach międzynarodowych (...) we F. w dniach 12-16 lutego 2010 r. O ich wytwarzaniu przez spółkę (...). sprzedający miski w E. powiadomił pełnomocników powódki w faksie z dnia 27 lipca 2010 r. (bezsporne – tak też pozew k.364-381) Pozwane wdały się w spór, nie podnosząc zarzutu

ograniczenia jurysdykcji sądu włoskiego. (bezsporne) Złożyły pozew wzajemny o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, w myśl art. 25 ust. 1b rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych przeciwstawiając mu wcześniejszy wzór zgłoszony przez (...) S.p.A. w 2001 r., jako użytkowy. W toku postępowania powoływały się także na inne wcześniej ujawnione podobne wzory. (bezsporne – tak też pozew wzajemny k.612-635, odpowiedź na pozew wzajemny k.646-663)

Wyrokiem z 11-17 lipca 2013 r. (nr 10125/2013) w sprawie 11732/2011 RG Sąd w M. Wydział ds. Przedsiębiorstw stwierdził naruszenie przez pozwane prawa (...) S.p.A. do wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001 przedstawiającego miskę, zakazując jej produkowania i sprzedaży (bez ograniczenia do terytorium R.) i ustalając grzywnę w wysokości 100 euro za każde złamanie zakazu. Pozwane zostały zobowiązane do opublikowania wyroku, na swój koszt, na łamach dziennika (...), a także do solidarnej zapłaty odszkodowania w wysokości 1.500 euro. (bezsporne – tak też wyrok k.383-401, 726-732)

Apelację od wyroku wniosły spółka (...) i (...) ., domagając się stwierdzenia nieważności wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001 z powodu niespełnienia wymogów ustawowych – braku nowości i indywidualnego charakteru, a także oddalenia uwzględnionych przez sąd I instancji roszczeń (...) S.p.A. Wskazały na celowość stwierdzenia w wyroku, że wywołuje on skutki wyłącznie na terytorium R.. (bezsporne – tak też apelacja k.676-693, 862-866, odpowiedź na apelację k.868-893)

Wyrokiem wydanym 12 czerwca 2014 r. Sąd Apelacyjny w M. obniżył do 1.200 euro zasądzone odszkodowanie, oddalając pozostałe żądania i zarzuty skarżących. Potwierdził ważność wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001, jako spełniającego wymóg nowości i indywidualnego charakteru, a także podobieństwo doń wzoru przemysłowego zastosowanego w produkcie skarżących. (bezsporne – tak też wyrok k.190-220) Wyrok sądu II instancji także nie zawierał wyrzeczenia co do terytorialnego zakresu nałożonych na pozwane zakazów. (...) S.p.A. nie wniosła o jego wykładnię lub uzupełnienie. (bezsporne)

Sąd zważył:

1. Ważność zarejestrowanego wzoru wspólnotowego:

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 jego naruszenie sądy uznają wzór za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozewem 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.

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. (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)

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)

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 *PepsiCo*, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) 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 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo*). 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 powód używa wzoru, jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśnianego go produktu powoda). 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. Brăncuși *Wzór ...* s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

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, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. 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 wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen vs Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 *Antrax It*)

Podważenie domniemanego wynikającego z art. 85 ust. 1 może nastąpić w efekcie złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub pozwu wzajemnego do sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych w postępowaniu o naruszenie. (art. 24 ust. 1 i art. 85 ust. 1) Dopuszczając możliwość dwutorowego dochodzenia

unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ustawodawca unijny uregulował w art. 91, art. 86 ust. 3 i 5 kwestie dotyczące mogących się w związku z tym pojawiać kolizji. Co więcej, w art. 95 unormował sytuację dochodzenia roszczeń wynikających z rejestracji na rzecz tego samego uprawnionego wzorów wspólnotowego i krajowego, rozszerzając skutki zawisłości sporu i stanu rzeczy osądzonej wynikające z dwu różnych w istocie praw.

W art. 86 ust. 5 i art. 52 ust. 3 rozporządzenie wprowadza zakaz dochodzenia roszczeń o unieważnienie w trybie powództwa wzajemnego, gdy kwestia ta była wcześniej przedmiotem decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także z wniosku złożonego w Urzędzie, gdy o nieważności orzekał wcześniej sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych. W takich przypadkach złożony jako drugi wniosek (pozew wzajemny) podlega odrzuceniu.

Regulacji tej nie można uznać za wyczerpującą, dopuszczając składanie pozwów wzajemnych w wielu sprawach sądowych o naruszenie. Ustawodawca unijny nie formułuje bowiem omawianych przepisów w taki sposób, który mógłby uzasadniać przyjęcie, że jego celem jest ograniczenie *res iudicata* do sytuacji, w której mamy do czynienia z wyrokiem sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych i decyzją EUIPO (OHIM) i późniejszym postępowaniem w sprawie o unieważnienie toczącym się przed tymi organami. Przeciwnie, w przekonaniu Sądu, nie było potrzeby zapisywania w rozporządzeniu zakazu wielokrotnego składania pozwów wzajemnych w różnych sprawach przez tego samego pozwanego, skoro wynika to z jednej z podstawowych zasad procedury cywilnej - *ne bis in idem*. W przypadku obejścia bądź nieprzestrzegania tej zasady doszłoby do swoistej patologii orzeczniczej, prowadzącej do sprzecznego z porządkiem prawnym funkcjonowania w obrocie rozbieżnych rozstrzygnięć. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2008 r., II UK 144/2007) Sprzeczne z porządkiem prawnym i niczym nieusprawiedliwione byłoby przyznawanie pozwanemu naruszcycielowi prawa wielokrotnego żądania unieważnienia wzoru wspólnotowego, pomimo wcześniejszego oddalenia przez ten sam lub inny sąd jego powództwa wzajemnego opartego na tej samej podstawie faktycznej i prawnej.

W tym zakresie, poprzez odesłanie zawarte w art. 88 ust. 3 rozporządzenia, należy stosować przepisy prawa krajowego. Odmienne interpretacja braku regulacji szczególnej byłaby sprzeczna z wykładnią systemową i celowościową. (por. np. art. 29-34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, wyrok SUE z 25/03/2015 r. T-378/13 *Apple And Pear Australia and Star Fruits Diffusion*) Ocena dopuszczalności zgłoszenia przez spółkę (...0 pozwu wzajemnego o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001 powinna być zatem dokonana przez Sąd zgodnie z prawem polskim.

Stosowanie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., sąd odrzuca pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. O wystąpieniu stanu powagi rzeczy osądzonej rozstrzyga nie tylko sama tożsamość stron, ale równocześnie tożsamość podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia. Dopiero kumulacja obu tych przesłanek przesądza o wystąpieniu powagi rzeczy osądzonej prowadzącej w konsekwencji do nieważności postępowania. (wyrok Sądu Najwyższego z 5/04/2011 r. III UK 106/10) Prawomocny wyrok kończy spór pomiędzy stronami i wyłącza procesową możliwość ponownego badania tej samej sprawy.

Nie ulega wątpliwości, że prowadzi to do urzeczywistnienia norm prawa materialnego i wprowadzenia stanu pewności w zakresie stosunku prawnego łączącego strony procesu. W tak rozumianej prawomocności zawiera się nakaz przyjmowania konkretnego stanu prawnego wynikającego z zawartego w orzeczeniu rozstrzygnięcia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15/02/2007 r. II CSK 452/06) Należy przy tym wyjaśnić, że – stosownie do art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych nie wymaga uznania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie przed sądami włoskimi I i II instancji toczyło się między tymi samymi stronami. W przekonaniu Sądu mamy tu także do czynienia z tożsamością roszczeń. Spółka (...) w każdym przypadku występowała o stwierdzenie nieważności zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, zarzucając że jest on pozbawiony cech nowości i indywidualnego charakteru. Stan faktyczny, na którym opierał się pierwszy i opiera obecny pozew wzajemny sprowadza się zatem do stwierdzenia, że w stanie wzornictwa istniejącym w dacie zgłoszenia wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001 (10 maja 2005 r.) znane były wzory identyczne lub podobne, w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywierają one ogólnego odmiennego wrażenia.

Do roszczeń z zakresu własności przemysłowej trzeba przyłożyć odmienną miarę niż np. do tych wynikających z niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania, gdy działanie pozwanego rodzić może równocześnie jego odpowiedzialność deliktową. Nie można zatem do stanu faktycznego i prawnego niniejszej sprawy odnosić wprost interpretacji art. 199 k.p.c. wynikającej z wyroków polskich sądów krajowych i doktryny prawa cywilnego. Okolicznością faktyczną leżącą u podstaw roszczenia o stwierdzenie nieważności jest wcześniejsze udostępnienie jakiegokolwiek wzoru niweczącego nowość lub indywidualny charakter zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, nie zaś konkretnego wzoru przemysłowego przeciwstawianego zarejestrowanemu. Wykazanie istnienia przeciwstawianych zarejestrowanemu wcześniejszych wzorów, daty w jakiej zostały po raz pierwszy udostępnione publicznie (opublikowane po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawione, wykorzystane w handlu lub w inny sposób ujawnione), a także możliwości ich dostatecznego poznania podczas zwykłego toku prowadzenia spraw przez środowiska wyspecjalizowane w danej branży, działające w Unii Europejskiej, należy do sfery dowodowej. Wykorzystanie przez pozwanego – powoda wzajemnego w procesie określonych dowodów braku nowości lub indywidualnego charakteru wzoru mogących niweczyć jego ważność zależy od jego decyzji procesowej. Nie zmienia stanu faktycznego, to jakie starania poczyni zainteresowany by odszukać w stanie wzornictwa rysunki lub modele identyczne lub podobne do wzoru zarejestrowanego i przeciwstawić je temu ostatniemu w postępowaniu sądowym dla wykazania zasadności pozwu wzajemnego. Przekonuje o tym choćby przykład spółki (...), która przed sądami włoskimi powoływała się na wzór użytkowy (...) S.p.A. zgłoszony w 2001 r. (i inne jeszcze przedstawienia wzorów opublikowanych), by w niniejszym procesie wskazać na niewykorzystywany poprzednio, a niewątpliwie znany jej fakt wcześniejszego (jak twierdzi) ujawnienia własnego wzoru. Forsowana przez powódkę wzajemną interpretacja tożsamości roszczeń prowadziłaby do obejścia zakazu wielokrotnego występowania o unieważnienie z powołaniem się za każdym razem na inny wzór (dowód jego istnienia w stanie sztuki).

Wbrew przekonaniu spółki (...), sądy pierwszej i drugiej instancji w M. rozstrzygnęły o zgłoszonym w sprawie z powództwa (...) S.p.A. żądaniu unieważnienia wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001. Wskazania zawarte w art. 86 ust. 1 rozporządzenia, co do rozstrzygnięcia o powództwie wzajemnym, nie mogą być interpretowane w ten sposób, że w wyroku wydawanym przez sądy państw członkowskich w określonym miejscu ma być umieszczona formuła zapisana w ppkt a. lub b. W przekonaniu Sądu, ustawodawca ogranicza się do wskazania istoty rozstrzygnięcia, pozostawiając jego sformułowanie regulacjom krajowym. Że tak w istocie jest, przekonują wyroki wydawane przez sądy różnych państw członkowskich (dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także w licznych internetowych bazach orzecznictwa z zakresu IP). Nieuprawnione jest także stosowanie do oceny wyroków sądów włoskich reguł polskiego procesu cywilnego. W obu włoskich wyrokach znajduje się wyraźne wyrzeczenie co do stwierdzenia ważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001, odpowiednio do art. 86 ust. 1b rozporządzenia. Co więcej, jednym z wniosków apelacji od wyroku sądu I instancji jest żądanie spółki (...) unieważnienia wzoru. Podważanie przez nią rozstrzygnięcia dokonywane jest wyłącznie na użytek niniejszego postępowania.

O niewydaniu wyroku o oddaleniu powództwa wzajemnego spółki (...) o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz (...) S.p.A. nie można wnioskować na tej podstawie, że sądy włoskie nie powiadomiły OHIM o wszczęciu takiego postępowania i jego rozstrzygnięciu. W praktyce orzecniczej sądy państw członkowskich Unii Europejskiej dość często zaniedbywały wykonywanie obowiązków z art. 86 ust. 2 i 4, co spowodowało m.in. zmianę unormowania art. 100 ust. 4 i 6 rozporządzenia *w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej* (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.)

Uznając za niedopuszczalne ponowne wystąpienie przez spółkę (...) o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001, jako pozbawionego cech nowości i indywidualnego charakteru, na podstawie art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 1 rozporządzenia, **Sąd odrzucił pozew wzajemny.** (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 88 ust. 3 rozporządzenia)

Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. *w sprawie opłat za czynności radców prawnych*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych (stanowiącego istotę niniejszego postępowania) i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wzajemnej wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Opłatę ostateczną Sąd ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobraną od powódki wzajemnej do kwoty 1.000 zł. Sąd nakazał pobranie od spółki (...) na rzecz Skarbu Państwa nieuiszczonej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 u.k.s.c.)

2. Naruszenie prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego:

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,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1 rozporządzenia)

Z rejestracji wzoru wynikają 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 zarejestrowanego na rzecz 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).

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 doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, 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.

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 (ust. 3). 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 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, zgodnie z którym:
 - uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),
 - sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W przekonaniu Sądu zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia o powództwie głównym ma zrozumienie pojęcia "roszczenie", którego zdefiniowanie wywołuje w piśmiennictwie liczne kontrowersje. Spośród wielu prezentowanych poglądów warto przywołać stanowisko W.S., według którego roszczenie procesowe stanowi treść powództwa, czyli żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku oznaczonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej treści, zindywidualizowane przytoczonymi okolicznościami faktycznymi. Jest to więc żądanie i uzasadniające je okoliczności faktyczne. W.B. natomiast rozumie przez roszczenie procesowe twierdzenie powoda o istnieniu lub nieistnieniu określonej normy indywidualno-konkretniej, przedstawione sądowi w celu wiążącego ustalenia tego istnienia lub nieistnienia. Takie roszczenie stanowi przedmiot procesu i powództwa. Żądanie pozwu oraz okoliczności je uzasadniające mają charakter formalny, uzewnętrzniając skonkretyzowaną kwestię prawną, którą powód przedstawia sądowi dla uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Za stanowiące przedmiot procesu roszczenie należy więc uznać subiektywne twierdzenie powoda, które ma charakter hipotetyczny, odrębne od roszczenia w znaczeniu materialno-prawnym, czyli uprawnienia lub możliwości domagania się od oznaczonej osoby określonego zachowania się (działania, zaniechania) zgodnego z obowiązującym prawem materialnym. Sąd może stwierdzić ich tożsamość, wydając wyrok uwzględniający powództwo.

Z faktu używania przez spółkę (...) wzoru przemysłowego miski podobnego do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz (...) S.p.A. pod nr 000339262-0001 wynikał dla powódki głównie szereg roszczeń wskazanych w art. 88 ust. 1 rozporządzenia, których skutek obejmuje – co do zasady - całe terytorium Unii Europejskiej. (art. 1 ust. 3) Jeżeli jednak naruszytel zostaje pozwany przed sąd tego państwa członkowskiego, w którym nie ma on swojej siedziby (miejsca zamieszkania), ze względu na to, że na jego terenie nastąpiło naruszenie lub miały miejsce działania grożące naruszeniem (art. 82 ust. 5), sąd taki ma on właściwość (jurysdykcję) wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są naruszenia lub działania grożące naruszeniem popełnione na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę (art. 83 ust. 2)

Powołane przepisy, regulujące kwestie jurysdykcji międzynarodowej w sprawie o naruszenie prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, odnoszone do postępowań toczących się przed sądami I i II instancji w M. z powództwa głównego (...) S.p.A. powinny prowadzić do wydania wyroku zakazowego ograniczonego do terytorium R. i odrzucenia pozwu głównego w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wydane wyroki, (pomimo wyraźnego wniosku wnoszących apelację) nie zawierają jednak jakiegokolwiek wyrzeczenia co do terytorialnego zakresu obowiązywania zakazu.

W jego ocenie, sąd polski właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych nie jest uprawniony do oceny ważności wyroków sądów włoskich ani do dokonywania ich wykładni przez pryzmat przepisów obowiązującego prawa krajowego i unijnego. Sąd nie jest władny stwierdzić w szczególności, że z mocy prawa, ze względu na regulację art. 83 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 5 rozporządzenia, wyroki wydane 11-17 lipca 2013 r. i 12 czerwca 2014 r. odnoszą skutek wyłącznie do terytorium Republiki Włoskiej. Nie może równocześnie pominąć faktu, że (...) S.p.A. żądała w pozwie głównym zastosowania sankcji zakazowych obejmujących terytorium całej Unii Europejskiej. Podstawy do oceny i interpretacji wyroku innego sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych nie może stanowić argumentacja przedstawiana przez strony w pismach procesowych, czy opinie biegłych co do prawa.

Stronami postępowania toczącego się przed sądami włoskimi były (...) S.p.A. i spółka (...)t, one zatem powinny były właściwie stosować obowiązujące przepisy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości wystąpić o zmianę, uzupełnienie lub wykładnię wyroku. Mogły także skorzystać z możliwości jaką daje przepis art. 33 ust. 2 i 3 w zw. z art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, wskazując na istnienie podstaw do nieuznania wyroku sądów włoskich w takim zakresie w jakim były one sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, a jak twierdzi powódka główna także z włoskim prawem krajowym. Skoro tego nie uczyniły, (...) S.p.A. nie może skutecznie żądać w tym postępowaniu tożsamyh sankcji zakazowych, co do których spór między stronami zawisł w 2011 r. przed sądem w M. . Nadmierne, nieuzasadnione przepisami prawa unijnego i włoskiego, żądania z 2011 r., a następnie zaniedbanie uzyskania jednoznacznego stanowiska sądów w M. co do zakresu orzeczonych sankcji, nie może być sanowane występowaniem o to samo, przeciwko tej samej pozwanej spółce (...). W ocenie niedopuszczalności powtórnego żądania objętego pkt I. pozwu nic nie zmienia wyłączenie z terytorium, na których mają być zastosowane sankcje Republiki Włoskiej ani odmienne sformułowanie form używania wzoru, zakres objęty pozwem wniesionym do sądu w M. jest bowiem szerszy (wytwarzanie, wprowadzanie na rynek,

wystawianie i jakiegokolwiek zastosowanie komercyjne miski na bieliznę przedstawionej w załączniku, na całym terytorium Unii Europejskiej).

W braku wyrzeczenia przez sądy włoskie o odrzuceniu pozwu z 24 stycznia 2011 r. w odniesieniu do Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Włoskiej, uznając za niedopuszczalne ponowne wystąpienie przez (...) S.p.A. o zakazanie naruszeń wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001 na podstawie art. 88 ust. 1a rozporządzenia, **Sąd odrzucił pozew główny w zakresie pkt I.** (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 88 ust. 3 rozporządzenia)

Uznając natomiast za słuszny zarzut przedawnienia, **Sąd orzekł o oddaleniu roszczeń z pkt II-IX pozwu głównego:**

Przepisy rozporządzenia WE nr 6/2002 nie normują kwestii przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, w tym zakresie, poprzez art. 88 ust. 2. - powinny więc znaleźć zastosowanie przepisy prawa krajowego. Słuszność takiego rozwiązania potwierdza Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu niemieckiego (Bundesgerichtshof) dotyczące naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. W wyroku wydanym 13/02/2014 w sprawie C-479/12 *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG vs Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH* Trybunał podkreślił, że znajdujące zastosowanie do oceny przedawnienia roszczeń i prekluzji przepisy prawa krajowego należy stosować z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności.

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszydiciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Do przedawnienia roszczeń z upływem tego terminu nie ma znaczenia świadomość, dobra lub zła wiara naruszydiciela.

Zgodnie z treścią przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia określają zarówno termin *a tempore scientiae*, jak i *a tempore facti*. Ten ostatni, nakazując jego liczenie od obiektywnie zaistniałego zdarzenia, realizuje ogólną zasadę, iż rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może być uzależnione od zachowania się podmiotu, któremu przysługuje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swój bieg od dnia nastąpienia określonego zdarzenia, niezależnie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest – zgodnie z art. 289 – *naruszenie patentu*. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w którym ono następuje i kiedy się kończy, przez co wyodrębnione mogą zostać poszczególne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie.

Wykładnia art. 289 p.w.p., w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodnych działań podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu, budziła przez wiele lat kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej. Można tu było wyróżnić trzy zasadnicze koncepcje:

1. czynu ciągłego,
2. serii identycznych działań popełnianych dzień po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda (niezastosowania się do zakazów ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30/04/1974 r. (II CR 161/74 OSPIKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie obowiązującego wówczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazczości, w wypadku, w którym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuła przyjęta przez Sąd Najwyższy miała swoje źródła w karno-prawnych koncepcjach czynu ciągłego. *Taka teza spotkała się jednak z oceną negatywną; <<zasadne zastrzeżenia>> zgłosił do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<błędną>> uznał S. Sołtysiński. Zdaniem tego autora <<sens krótszych terminów przedawnienia polega na tym, aby uniknąć trudnych kwestii dowodowych po upływie dłuższego okresu. (...)>> (A. Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPIKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek *Komentarz do prawa wynalazczego* Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi być uznane za oczywiście nieprawidłowe. *W świetle art. 303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa.* (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall *Prawo własności przemysłowej* Warszawa 2007, str. 166).*

Zdaniem Sądu, przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego prowadziłoby do zaprzeczenia idei przedawnienia. W sytuacji długotrwałego (ciągłego) naruszania, termin przedawnienia faktycznie w ogóle nie rozpoczynałby biegu. Skutkowałoby to permanentnym stanem niepewności w stosunkach prawnych, brak byłoby bowiem elementu dyscyplinującego uprawnionego do szybkiej reakcji na działania osoby trzeciej, których nie akceptuje. Tymczasem skłonienie go do dochodzenia jego roszczeń w określonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworządności, każde bezprawie powinno się bowiem spotkać z szybką reakcją ze strony uprawnionego.

Uznanie, że bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego byłoby w istocie sprzeczne z obowiązującą w polskim prawie regułą przedawnienia roszczeń majątkowych, także tych wynikających z praw własności przemysłowej. W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do stosowania do nich reguł właściwych dla nieulegających przedawnieniu roszczeń niemajątkowych. Nie ma także uzasadnienia dla przedłużania w nieskończoność terminów przedawnienia roszczeń wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej. Nie zasługuje na akceptację wieloletnie tolerowanie bezprawności i podejmowanie przez uprawnionego działań dopiero wówczas, gdy ugruntowana pozycja naruszydźcy stanowiłoby realne zagrożenie interesów gospodarczych uprawnionego.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z praw własności przemysłowej należy oceniać na gruncie stosunków gospodarczych, gdzie ustawodawca krótkimi terminami, mobilizuje przedsiębiorców do dochodzenia przysługujących im roszczeń i eliminowania naruszeń. Leży to w interesie zarówno uprawnionych, których roszczenia powinny być w całości, bez zwłoki zaspokojone, ale także naruszających prawa innej osoby, którzy po upływie określonego czasu zyskują pewność, że ich działania nie będą już sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, że nie wkraczają w sferę jego praw wyłącznych.

Ad. 2. *Stricte* teoretyczna konstrukcja wielokrotnych identycznych działań ocenianych pojedynczo jako odrębne naruszenia jest także, zdaniem Sądu, nie do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest właściwie niemożliwe, wymagałoby bowiem (przy długotrwałości działań pozwanego) każdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczególnych czynów (naruszeń, nie tylko ich form), tak aby w sposób jednoznaczny określona została podstawa faktyczna powództwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i stałego wprowadzania produktów do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da się wyodrębnić i zindywidualizować działań naruszającego. W ocenie Sądu, opartej na doświadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazują ani dat, ani nie konkretyzują działań pozwanych, które stanowić mają podstawę stawianych im zarzutów naruszania praw wyłącznych (chyba, że domagają się zasądzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści za określony czas). Przeciwnie, jedynie w sposób ogólny stwierdzają, że naruszenie miało lub ma miejsce.

Ad. 3. Sąd jest przekonany o słuszności poglądu utożsamiającego naruszenie z wkroczeniem (w określony jednym z zakazów art. 105 ust. 3 p.w.p. sposób) w sferę prawa wyłącznego. Píše o tym prof. Janusz Szwaja w artykule *Przedawnienie w prawie własności przemysłowej* [w] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*. Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a także w *Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwiązaniem opowiadał się prof. Andrzej Szewc (*Naruszenie własności przemysłowej*. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 – tam także powoływane tezy B. Gawlika *Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych*. w *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*. Warszawa 1978)

Przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Pozwala na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda. Daje pozwanemu gwarancję, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. *Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszciciela.* (A.Szewc *idem* s.217, por. także uchwała Sądu Najwyższego z 17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do wzoru przemysłowego w rozumieniu art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 i art. 105 p.w.p. uznać należy każdą z form działania mieszczącą się w pojęciu korzystania z wzoru w celach zawodowych lub zarobkowych, a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie wzoru przemysłowego. Takie rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12 i z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sąd podziela pogląd przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K. Szczepanowską-Kozłowską w opracowaniu pt. *Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej* (w: *Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi.*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.1193-1206) Analizując naruszenie autorka zwraca uwagę na stronę subiektywną

działania pozwanego, czynu ciągłego, na który składa się szereg zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jedno naruszenie stanowić będzie wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport, składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu wytworów, w których wzór przemysłowy został zawarty lub zastosowany. W ocenie Sądu, decydując się na produkcję określonych wytworów, nabywając formy, dostosowując do wymogów technologicznych linię produkcyjną, pozyskując odbiorców, przedsiębiorstwa ma ogólny zamiar korzystania z wzoru w prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w celach zarobkowych. Można zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego wzoru na terytorium, na którym chronione jest prawo osoby trzeciej.

Na marginesie należy zaznaczyć, że bieg terminu przedawnienia może być określany w różny sposób, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z roszczeniami pieniężnymi (zapłata odszkodowania, zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcziela korzyści), czy niepieniężnymi (sankcje zakazowe, inne sposoby usunięcia skutków naruszeń). Analizując poglądy doktryny i orzecznictwo odnoszące się do zastosowania art. 289 p.w.p., należy więc mieć na względzie to jakie roszczenia były przedmiotem postępowania.

Dla oceny zasadności zgłoszonego przez spółkę (...) zarzutu przedawnienia należało ustalić datę początkową terminu biegu przedawnienia i skuteczność jego przerwania przez wniesienie 24 stycznia 2011 r. pozwu do sądu w M..

Spółka (...)0 twierdzi, że na początku 2005 r. czyniła przygotowania do wytwarzania misek wg kwestionowanego wzoru. Ich sprzedaż (...). w A. e, a zatem i wcześniejsze wytworzenie dokumentuje niekwestionowana przez powódkę główną faktura datowana na 11 sierpnia 2006 r., rozpoczęcie najpóźniej w tym czasie działań objętych zarzutem naruszenia potwierdza oświadczenie i dowody sprzedaży przez (...)0 z siedzibą w S. formy służącej do produkcji spornych misek powiązanej z pozwaną główną spółce (...) w marcu 2006 r. Jak wynika z pism procesowych złożonych w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonej przed sądem włoskim, uprawniona stwierdziła fakt używania przez Spółkę (...) wzoru podobnego do zarejestrowanego na jej rzecz wzoru wspólnotowego na targach (...)0 we F. w dniach 12-16 lutego 2010 r. O ich wytwarzaniu misek przez spółkę (...) pełnomocnicy procesowi powódki dowiedzieli się od (...) z faksu datowanego na 27 lipca 2010 r. Brak jest jednak danych umożliwiających ustalenie przez Sąd daty w jakiej przedstawiciele powódki powzięli wiadomość o odpowiedzialności spółki J(...) za działanie naruszające prawa (...)

Należy zatem uznać, że pięcioletni termin przedawnienia rozpoczął bieg najpóźniej 11 sierpnia 2006 r. i upływał **11 sierpnia 2011 r.** Jakkolwiek wcześniej, bo 24 stycznia 2011 r., (...) S.p.A. wystąpiła z pozwem do sądu w M., to działanie takie nie mogło skutecznie przerwać biegu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

- 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
- 3) przez wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednakże w razie przerwania przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone. (art.124 § 1 k.c.)

Nie ulega wątpliwości Sądu, że spółka (...) nie złożyła oświadczenia stanowiącego uznanie zasadności roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu. Przeciwnie, stanowczo kwestionowała fakt naruszenia oraz prawo wyłączne, z którego wynikały stawiane jej zarzuty. Nie została także wszczęta mediacja.

Kodeks cywilny wymaga stanowczo, aby czynność była przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Będzie nią wniesienie pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jak była o tym mowa wyżej, z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wynikają dla właściciela różnego rodzaju roszczenia, zarówno zakazowe (skutkujące na przyszłość), jak i zmierzające do usunięcia już powstałych skutków (wycofanie z obrotu, zniszczenie produktów, w których zastosowany został lub zawarty wzór identyczny lub podobny, zniszczenie form, zajęcie, zapłata odszkodowania, publikacja wyroku). Każde z nich stanowi odrębne żądanie w znaczeniu procesowym, podlegając ocenie z punktu widzenia przepisu regulującego przerwę biegu przedawnienia. (por. wyroki ETS w sprawach C-144/86 *Gubisch* z 8/12/1987 r. i C-406/92 *Tatry/Maciej Rataj* z 6/12/1994 r.)

Wystąpienie przez (...) S.p.A. z pozwem zawierającym roszczenia zakazowe nie mogło przerwać biegu przedawnienia roszczeń sformułowanych w pkt II-IX niniejszego pozwu. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania ich za to samo roszczenie lub przyjęcia, że sąd włoski mógł o nich orzekać pomimo ich niezgłoszenia w 2011 r. Dodatkowo należy wskazać, że nawet gdyby zostały zgłoszone w pozwie wniesionym do sądu w M., nie byłoby podstaw do stwierdzenia, że przerywały bieg terminu przedawnienia, sądy włoskie nie miały bowiem jurysdykcji obejmującej całe terytorium Unii Europejskiej, a jedynie R.. Pozew obejmujący roszczenia o usunięcie skutków naruszeń podlegał zatem odrzuceniu.

Wobec wyraźnego ograniczenia wynikającego z art. 83 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 5 rozporządzenia, sąd włoski nie może być uznany za organ powołany do dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c., to jest roszczenia o zakazanie naruszeń lub o usunięcie skutków naruszeń praw z rejestracji wzoru wspólnotowego, poza granicami tego państwa wobec naruszcyciela, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby we Włoszech.

Na marginesie należy stwierdzić, że w przypadku odrzucenia przez sąd w M. roszczeń zakazowych w tej części w jakiej żądanie nie odnosiło się do R., roszczenie (...) S.p.A. sformułowane w pkt I. pozwu, z ograniczeniem wynikającym z pisma procesowego z 5 grudnia 2016 r., z powołanych wyżej przyczyn podlegałoby oddaleniu.

Uznając za skutecznie zgłoszone zarzuty stanu rzeczy osądzonej i przedawnienia Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do kwestii istotnych dla ich rozstrzygnięcia, pomijając twierdzenia i oddalając wnioski dowodowe mogące mieć znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia sporów o ważność wzoru wspólnotowego nr 000339262-0001 i jego naruszenie.

Orzeczenie o kosztach postępowania z powództwa głównego oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej głównej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.