



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie:

Przewodniczący: **SSO Jadwiga Smołucha**

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Ziomek - Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa **M**, Inc. z siedzibą w **E** (USA)

przeciwko **P** sp. z o. o. z siedzibą w **S**

o ochronę wzorów wspólnotowych i znaków wspólnotowych

orzeka:

1. zakazuje **P** sp. z o. o. w **S**
następujących wzorów i oznaczeń:

używania w stosunku do lalek





a) lalka „

2



Opakowanie niebieskie



Opakowanie fioletowe



b) lalka „”



c) lalka „ „,



d) lalka „ „



3. nakazuje F sp. z o. o. w S opublikowanie informacji o orzeczeniu, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, na piątej stronie redakcyjnej ogólnopolskiego wydania dziennika „ ” oraz w miesięczniku „ ”, w formie ogłoszenia zajmującego powierzchnię nie mniejszą niż 1/5 strony, w czarnym obramowaniu, pisanego czarną czcionką o wielkości minimum 12 punktów, na białym tle, w układzie horyzontalnym, o następującej treści:
 „Wyrokiem z 16 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych orzekł, że P : sp. z o. o. w Sł importując do Polski lalki o nazwach: „ ”, „ ”, „ ” i „ ”, oznaczone wzorami i znakami towarowymi należącymi do M , Inc. z siedzibą w E (USA), naruszył przysługujące M l, Inc. prawa do znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych. Sąd zakazał P sp. z o. o. naruszeń i nakazał zniszczenie opakowań lalek „ ”, „ ”, „ ”, „ ” i „ ”.”;
 4. oddala powództwo w pozostałej części;
 5. zasądza od P sp. z o. o. w S na rzecz M , Inc. w E 48 630,20 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści 20/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Jadwiga Smołucha

Sygn. akt XXII GWwp 27/14

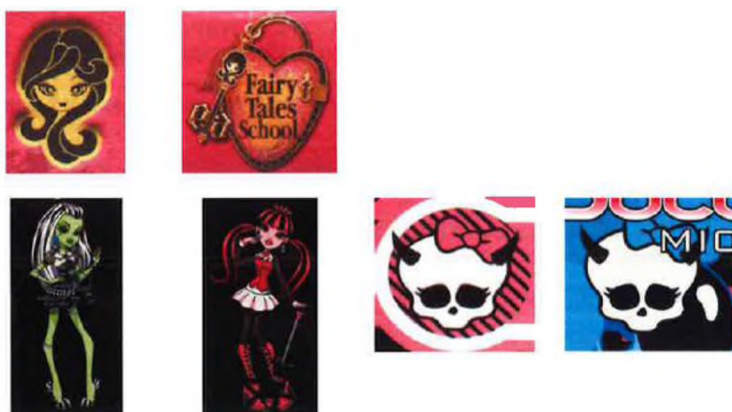
UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 9 grudnia 2014 r. spółka prawa handlowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej M , Inc. z siedzibą w E wniosła o:

1. nakazanie P spółce z o.o. w S zaniechania naruszania praw ze wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami: 002391722-0002, 002391722-0004, 002391722-0005 i 002391722-0006, tj. używania któregokolwiek z wymienionych wzorów wspólnotowych w postaci pokazanej poniżej, zawartych w opakowaniach dla lalek, w szczególności oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania w tych celach lalek o nazwie „ ” lub innej nazwie w opakowaniach, w których zawarty jest którykolwiek z poniższych wzorów, lub też samych takich opakowań:



2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami 10621134, 11649225, 11649241, 11858651 i 12010187, tj. używania w stosunku do lalek któregośkolwiek z oznaczeń graficznych i słowno-graficznych pokazanych poniżej, w szczególności importowania, eksportowania, składowania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub reklamowania lalek o nazwach “
 “
 ” i „
 ” lub o innej nazwie w tak oznaczonych opakowaniach, lub też samych takich opakowań:



3. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt i w zakładzie profesjonalnie zajmującym się utylizacją odpadów wszystkich opakowań lalek o nazwach „
 „
 ” i „
 ” wyglądających następująco:

Lalka „

”

Opakowanie czerwone

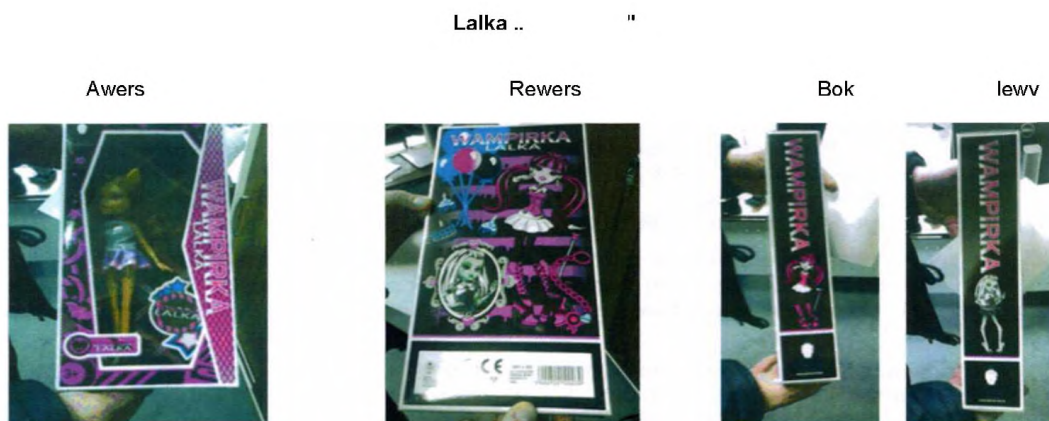


Opakowanie różowe



Opakowanie niebieskie





a także opakowań lalek o innych nazwach, w których zawarty jest którykolwiek z wzorów wspólnotowych 002391722-0002, 002391722-0004, 002391722-0005, 002391722-0006 lub 001864141-0002, lub które oznaczone są którymkolwiek ze wspólnotowych znaków towarowych nr 10621134, 11649225, 11649241, 11858651 lub 12010187, a także wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych, które mogą zawierać którykolwiek z wymienionych wzorów lub znaków towarowych;

4. nakazanie pozwanej opublikowania na własny koszt na piątej stronie redakcyjnej ogólnopolskiego wydania dziennika „*[nazwa]*”, a także w dwóch kolejnych numerach miesięcznika branżowego „*[nazwa]*”, oświadczenia zajmującego powierzchnię nie

mniej niż 1/5 strony, w czarnym obramowaniu, pisanego czarną czcionką o wielkości minimum 12 punktów na białym tle, w układzie horyzontalnym, stanowiącego informację o orzeczeniu sądowym o treści:

„INFORMACJA O ORZECZENIU SĄDOWYM

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych działający przy Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoznał sprawę z powództwa M..., Inc. przeciwko P... Sp. z o.o. z siedzibą w S... o naruszenie praw ze wzorów wspólnotowych i praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych związanych z seriami lalek E... i M...

Wyrokiem z _____ 2015 r. Sąd orzekł, że F... Sp. z o.o. importowała do Polski i wprowadzała na rynek lalki o nazwach „...”, „...”, „...”, i „...”, które były bezprawnie oznaczone wzorami i znakami towarowymi należącymi do spółki M..., Inc., czym wywołała ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd zakazał P... Sp. z o.o. działań naruszających, nakazał zniszczenie opakowań lalek „...”, „...”, „...”, i „...”, i podanie informacji o orzeczeniu sądowym do publicznej wiadomości.

Zarząd P... Sp. z o.o.”

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd Apelacyjny, ewentualnie o nakazanie pozwanej opublikowanie na własny koszt i w terminie oraz formie graficznej wskazanym powyżej, sentencji wyroku w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia w części uwzględniającej powództwo o zakazanie działań naruszających usunięcie skutków i opublikowania oświadczenia.

Powódka wniosła o zezwolenie na opublikowanie przez powódkę sentencji wyroku na koszt pozwanej na wypadek niewykonania orzeczenia przez pozwaną.

Powódka wniosła również o zobowiązanie pozwanej do udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia jej roszczeń oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych oraz wydatków według spisu kosztów, kosztów postępowania zabezpieczającego w sprawie sygn. akt XXII GWo 64/14 oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu wskazała, że pozwana narusza jej prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami: 002391722-0002, 002391722-0004,

002391722-0005 i 002391722-0006 oraz wspólnotowych znaków towarowych nr 10621134, 11649225, 11649241, 11858651 i 12010187.

Postanowieniem z 28 stycznia 2015 r. sąd zobowiązał pozwaną do udzielenia informacji żądanych przez powódkę w terminie 14 dni. (postanowienie k. 498)

Pismem z 10 marca 2015 r. powódka zmieniła powództwo wnosząc o:

1. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania praw ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod numerem RCD 002391722-0004, tj. używania ww. wzoru wspólnotowego w postaci pokazanej poniżej zawartego w opakowaniach dla lalek, w szczególności oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania w tych celach lalek o nazwie „XXXXXXXXXX” lub innej nazwie w opakowaniach, w których zawarty jest poniższy wzór, lub też samych takich opakowań:



2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami CTM 11858651 i CTM 12010187, tj. używania w stosunku do lalek któregośkolwiek z oznaczeń graficznych i słowno-graficznych pokazanych poniżej, w szczególności importowania, eksportowania, składowania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub reklamowania lalek o nazwie „XXXXXXXXXX” lub o innej nazwie w tak oznaczonych opakowaniach, lub też samych takich opakowań:



3. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt i w zakładzie profesjonalnie zajmującym się utylizacją odpadów wszystkich opakowań lalek o nazwie „
’ wyglądających następująco:



a także opakowań lalek o innych nazwach, w których zawarty jest wzór wspólnotowy RCD 002391722-0004, lub które oznaczone są którymkolwiek ze wspólnotowych znaków towarowych CTM 11858651 lub CTM 12010187, a także wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych, które mogą zawierać którykolwiek z wymienionych wzoru wspólnotowego lub znaków towarowych;

4. nakazanie pozwanej opublikowania na własny koszt na piątej stronie redakcyjnej ogólnopolskiego wydania dziennika „
”, a także w dwóch kolejnych numerach miesięcznika branżowego „
”, oświadczenia zajmującego powierzchnię nie mniejszą niż 1/5 strony, w czarnym obramowaniu, pisanego czarną czcionką o wielkości minimum 12 punktów na białym tle, w układzie horyzontalnym, stanowiącego informację o orzeczeniu sądowym o treści:

„INFORMACJA O ORZECZENIU SĄDOWYM

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych działający przy Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoznał sprawę z powództwa M
, Inc. przeciwko P
Sp. z o.o. z siedzibą w S
o naruszenie praw ze

wzorów wspólnotowych i praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych związanych z seriami lalek E i M .
Wyrokiem z _____ 2015 r. Sąd orzekł, że P Sp. z o.o. importowała do Polski i wprowadzała na rynek lalki o nazwach „ _ ”, które były bezprawnie oznaczone wzorami i znakami towarowymi należącymi do spółki M....., Inc., czym wywołała ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd zakazał P Sp. z o.o. działań naruszających, nakazał zniszczenie opakowań lalek „_ ” i podanie informacji o orzeczeniu sądowym do publicznej wiadomości.

5. Zarząd P Sp. z o.o.”

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd Apelacyjny, ewentualnie o nakazanie pozwanej opublikowanie na własny koszt i w terminie oraz formie graficznej wskazanym powyżej, sentencji wyroku w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia w części uwzględniającej powództwo o zakazanie działań naruszających usunięcie skutków i opublikowania oświadczenia.

Powódka wniosła o zezwolenie na opublikowanie przez powódkę sentencji wyroku na koszt pozwanej na wypadek niewykonania orzeczenia przez pozwaną. (dowód: pismo przygotowawcze k. 567-577)

Na rozprawie 13 marca 2015 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa. (protokół k. 596)

Uwzględniając wniosek powódki z 17 listopada 2014 r., toczącej się pod sygn. XXII GWo 64/14, postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń powódki przeciwko pozwanej. 1 grudnia 2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W w W dokonał zajęcia ruchomości zgodnie z protokołem zajęcia – lalki „_ ” w ilości 757 sztuk. (postanowienie akta sygn. GWo 64/14 k. 224-241, pismo komornika wraz z protokołem k. 417-418)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M , Inc. z siedzibą w E jest działającą na skalę globalną spółką zajmującą się projektowaniem, produkcją i sprzedażą zabawek. W jej ofercie znajdują się m.in. lalki z serii „_ ” i „_ ”. Powódka jest obecna na rynku polskim poprzez spółkę zależną M , zajmującą się importem, dystrybucją i reklamą jej produktów. W jej ofercie znajdują się m.in. lalki z serii i l (dowody:

fotografie k.54-65, 135-183, katalogi M: k. 66-117, 184-187, 198-221, 251-266, 287-311, wydruki ze stron internetowych k.118-132, 188-197, 222-233, 241-250, 267-288)

M Inc. służą m.in. prawa wyłączne do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A , z pierwszeństwem od 24/01/2014 r. pod numerami:

002391722-0004



002391722-0002



002391722-0005



002391722-0006



zgłoszonych ze wskazaniem produktów w klasie 32 klasyfikacji lokarneńskiej (logo). Wzory te są stosowane w produktach (zabawki) oraz jako logo na opakowaniach zabawek. (dowód: wydruki ze stron internetowych OHIM k.334-349, 460-463)

M , Inc. służą ponadto prawa wyłączne do:



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr 11858651, z pierwszeństwem od 30/05/2013 r., m.in. dla towarów w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (zabawki);



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego

zarejestrowanego

w OHIM pod nr 12010187, z pierwszeństwem od 23/07/2013 r., m.in. dla towarów w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (zabawki);



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr 11649225, z pierwszeństwem od 12/03/2013 r., m.in. dla towarów w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (zabawki);



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr 11649241, z pierwszeństwem od 12/03/2013 r., m.in. dla towarów w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (zabawki);



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr 10621134, z pierwszeństwem od 7/02/2012 r., m.in. dla towarów w 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (zabawki). (dowód: wydruki ze stron internetowych OHIM k. 350-380, 465-469)

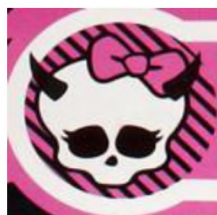
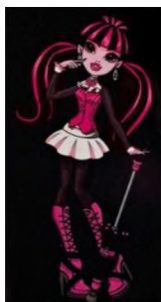
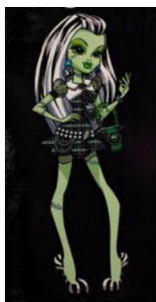
W seriach [] i [] produkowany jest szereg towarów, m.in. ubranka, domki, toaletki dla lalek, jak również wiele towarów licencyjnych, m.in. ubrania, tornistry, bloki, zeszyty, kredki, napoje, z wykorzystaniem ww. wzorów wspólnotowych oraz wspólnotowych znaków towarowych. Dystrybucja towarów odbywa się za pośrednictwem partnerów biznesowych powódki, m.in. sieci S [], sieci dystrybutorów, w sieci tradycyjnej. Sprzedaż ww. towarów jest wspierana działaniami marketingowymi, m.in. reklamą telewizyjną, epizodami rozpowszechnianymi w sieci Internet, filmami. Dla obu marek były prowadzone

kampanie tradycyjne i internetowe, konkursy, pokazy filmu, katalogi produktowe, marki te posiadają również własne strony internetowe oraz kanały społecznościowe. W roku 2015 odbędzie się premiera dwóch filmów długometrażowych. Lalki produkowane z wykorzystaniem spornych wzorów przemysłowych są charakterystyczne, wyróżniają się wzornictwem ze względu na podobieństwo do potworów, są to tzw. „brzydkie lalki”. (dowody: zeznania świadka P : k. 596, świadka K k. 596, świadka H k. 596)

P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu. Podstawą tej działalności jest import i sprzedaż hurtowa zabawek. (dowód: odpis z KRS k. 381-384, wydruk ze strony internetowej k.385-390)

Pozwana importuje i wprowadza do obrotu lalki „”, „”, „”, „” i „” w opakowaniach, na których są zamieszczane następujące oznaczenia:





(dowód: fotografie k.391-406, 410-415, 579-581, 586, faktury k.407-409, 416, 583-584, dowody rzeczowe)

Sąd zważył, co następuje:

1. Naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego 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, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego.

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, przy czym uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem 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 zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach. (brak nowości) 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. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennosc ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

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. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty*. [w] *Ochrona znaków towarowych, wzorów*

przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

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 produkcji 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 *S_I* , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *J_I* , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *S_I* , z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 *A*)

Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcji domniemanego naruszcyciela, przy czym w przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși *Wzór* ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *S_I* , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *J_I* , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *S_I* , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *K*)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust. 1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.), jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia prawa 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 dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,

d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1) Ponadto, wg art. 89 ust. 2, podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym.

Mattel, Inc. wykazała, że służą jej prawa wyłączne do wzorów zarejestrowanych w OHIM pod numerami 002391722-0002, 002391722-0004, 002391722-0005 i 002391722-0006. Wzory wspólnotowe nr 002391722-0002, 002391722-0004, 002391722-0005 i 002391722-0006 przedstawiają logo.

Opakowania lalek „Barbie” i „Princess” zawierają oznaczenia naruszające prawa wyłącznie powoda do wspólnotowych wzorów przemysłowych nr 002391722-0002, 002391722-0004, 002391722-0005 i 002391722-0006.



Pozwana stosuje opakowania lalek o m.i.n następującym wyglądzie:



Oznaczenia graficzne zawarte na opakowaniach są takie same jak wzory przemysłowe powódki:



są dokładnym odzwierciedleniem wzorów powódki, przy czym jedynie wzór nr 002391722-0005 stosowany jest przez pozwaną również w postaci lustrzanego odbicia, co w żaden sposób nie wpływa na ocenę jego podobieństwa.

Wobec powyższego można z przekonaniem stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku, którym jest kilkuletnie dziecko otrzymujące lub wyrażające chęć nabycia zabawki w takich opakowaniach, jego rodzic lub opiekun, którzy często je kupują, nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia, szczególnie, że w tej dziedzinie swoboda twórcza nie jest nadmiernie ograniczona.

W związku z tym w ocenie sądu nie ma wątpliwości, że importując i wprowadzając do obrotu zabawki w opakowaniach, na których widnieją oznaczenia graficzne praktycznie identyczne z wzorami, spółka P narusza wyłączność M, Inc. Na zorientowanym użytkowniku, którym w tym przypadku jest kilkuletnie dziecko, zwykle dziewczynka, wzory wspólnotowe uprawnionej i graficzne oznaczenia na opakowaniach obowiązanej nie wywołają odmiennego ogólnego wrażenia.

Umieszczając na opakowaniach lalek wzory przemysłowe takie same lub podobne jak zarejestrowane na rzecz powódki F sp. z o.o. narusza wyłączność M, Inc. Uzasadnione są zatem żądania powódki w zakresie zakazania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia. Z tego względu sąd orzekł jak w sentencji.

2. Naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *H...*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *P...*; z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *E...*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *I...*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 L)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M) Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 S , z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 M i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 S oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r.

w sprawie T-292/01 *B. . .*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *B. . .* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *C. . .*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *S. . .* wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *A. . .*), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *F. . .* ; z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *C. . .*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *C. . .* , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *L. . .* ; z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *C. . .*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 *S. . .* z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *M. . .* , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M. . .* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *G. . .* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *M. . .*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *L. . .* ; z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *L. . .* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *R. . .*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych.

Z załączonych do pozwu wydruków z bazy O wynika wyłączność M, Inc. używania w odniesieniu do zabawek graficznych wspólnotowych znaków towarowych

zarejestrowanych pod numerami: 11858651



, 12010187



11649225



11649241



i 10621134



Spółka P importuje i wprowadza do obrotu zabawki - lalki „l

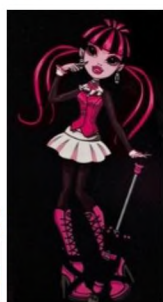
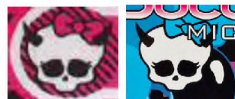
”, „-----



”, „

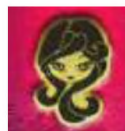
” i „

” w opakowaniach z oznaczeniami:



które są wizualnie i koncepcyjnie bardzo podobne

do znaków towarowych M, Inc. Oznaczenia:



są podobne



do znaku towarowego nr 11858651, przedstawiają postać głowy dziewczynki w cielisto-czarnej kolorystyce, przedstawioną prostą, czarną kreską, z charakterystycznym kształtem oka oraz widocznie zarysowanymi ustami przy minimalnie zarysowanym nosie, z charakterystycznymi czarnymi włosami zakończonymi szerokimi, kształtnymi lokami. Oznaczenia te są podobne do znaku towarowego powódki i w ocenie Sądu nie wywołują



odmiennego ogólnego wrażenia. Oznaczenia, różnią się od



znaku towarowego nr 12010187

szczegółami: oznaczeniem główki

kluczyka tożsamym z oznaczeniem / znakiem towarowym nr 11858651, brakiem drugiej strony kluczyka, różnymi napisami przy zachowaniu takiej samej ilości słów, ich ułożenia, podobieństwa czcionki. Ww. szczegóły nie wpływają na ogólną ocenę podobieństwa spornych oznaczeń ze znakiem towarowym powódki. Znak towarowy powódki przedstawia serce z półokrągłą zawieszka, z zameczkiem oraz zawieszonym na zawieszce kluczykiem w charakterystycznym kształcie, z napisem na znacznej powierzchni, całość utrzymana jest w odróżniającej, różowo – żółtej kolorystyce z żółto-brązowymi i czarnymi elementami. Oznaczenie pozwanej stanowi znak towarowy powódki z nieznacznymi modyfikacjami. Znak



towarowy powódki nr 10621134

stanowi grafikę przedstawiającą czaszkę z

charakterystycznymi oczodołami z rzęsami oraz kokardą na czubku głowy umieszczoną po



lewej stronie. Oznaczenie pozwanej, tak, jak w przypadku oznaczeń

przedstawiających serce, stanowi modyfikację znaku towarowego powódki i różni się jedynie szczegółami – kokarda na czubku głowy czaszki jest umieszczona po drugiej stronie oraz dodane zostały różki po obu stronach czaszki. Sam kształt zarówno czaszki, jak i charakterystycznych oczodołów i nosa jest tożsamy jak w znaku towarowym powódki.



Oznaczenia , natomiast stanowią praktycznie niezmienione fragmenty znaków towarowych nr 11649225 i 11649241.

Skutkiem tego osoby zainteresowane nabyciem zabawek (kilkuletnie dzieci lub osoby starsze kupujące je w prezencie) mogą błędnie uznać, że lalki „ , „ , „ , „ i „ pochodzą od uprawnionej lub przedsiębiorstwa powiązanego gospodarczo z M , Inc.

Działania pozwanej mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie uprawnionej, która nie ma możliwości kontrolowania, czy oferowane towary i usługi świadczone przez spółkę P są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą wywoływać niekorzystne skutki dla sprzedaży jego własnych towarów i usług. Działania obowiązaną mogą też szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych M , Inc. Naruszają one prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Dotyczy to wprost przepisów ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, w szczególności jej art. 286.

W związku z powyższym w odniesieniu do opakowań z kwestionowanymi oznaczeniami, które naruszają jej prawa, M , Inc. mogła skutecznie żądać udzielenia ochrony i zastosowania sankcji zakazowych (art. 102 ust. 1 rozporządzenia) i usunięcia skutków naruszeń (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia).

W konsekwencji sąd jak w sentencji zakazał stosowania przez pozwaną spornych oznaczeń naruszających prawa wyłączne powódki oraz nakazał zniszczenie opakowań lalek o wyglądzie zawierającym ww. oznaczenia.

Publikacja informacji o wyroku w zakresie, w jakim orzekł sąd, uzasadniona jest zakresem działania pozwanej. Powiadomienie o naruszeniu przez pozwaną praw wyłącznych powódki dotrze do osób najbardziej zainteresowanych ofertą pozwanej, które mogły być przez nią wprowadzone w błąd co do pochodzenia jej towarów i usług. Sąd uznał jednak za nadmierną i niecelową bardziej rozbudowaną treść ogłoszenia żadanego przez stronę powodową i w związku z tym ograniczył ją do zakresu wskazanym w sentencji. W związku z tym w pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną jako stronę przegrywającą sprawę. Na koszty procesu złożyły się: opłaty od pozwu (36.600 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (300 zł), koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu głównym w sprawie w dwukrotnej minimalnej wysokości (2 x 840 zł+17 zł) oraz w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie minimalnej 1.800 zł stosownie do § 11 ust. 1 pkt 18, pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461), a także koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 7.000 zł, koszty tłumaczeń w kwocie 1.233,20 zł.

