



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **C. GmbH z siedzibą w K. (RFN)**

przeciwko **M. M. i K. M.**

o ochronę wzoru wspólnotowego i zapłatę

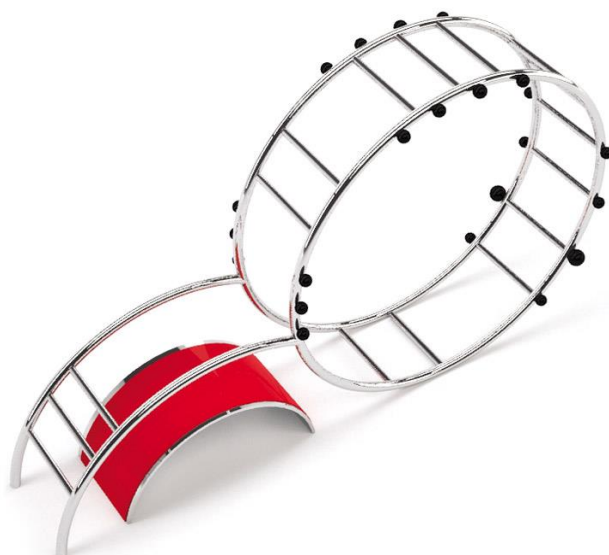
i z powództwa wzajemnego **M. M. i K. M.**

przeciwko **C. GmbH z siedzibą w K.**

o unieważnienie

#### **I. z powództwa głównego:**

1. zakazuje M. M. i K. M. naruszania prawa C. GmbH z siedzibą w K. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, przez nakazanie im zaniechania produkowania, oferowania, eksportowania, reklamowania oraz wprowadzania do obrotu przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w szczególności o wyglądzie:



2. nakazuje pozwanym zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, wyprodukowanych przez nich, stanowiących ich własność i będących w ich posiadaniu przyrządów sportowych naruszających wzór wspólnotowy nr 002448324-0002, mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczelbli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczelble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w szczególności o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.;

3. nakazuje pozwanym zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku wszystkich będących ich własnością materiałów reklamowych oraz cenników lub ofert dotyczących przyrządów sportowych (oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”), mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczelbli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczelble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu w szczególności o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.;

4. nakazuje pozwanym podanie do publicznej wiadomości, na ich koszt, informacji o zapadłym orzeczeniu przez opublikowanie na stronie internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku (na stronie startowej ukazującej się odbiorcy zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego), na środku tej strony, w czarnej ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, czcionką Arial o wielkości 14 koloru czarnego na okres 3 miesięcy informacji o treści: „ Wyrokiem z dnia 7.11.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał M. M. i K. M. wspólnikom spółki cywilnej (...) Zabaw naruszania prawa C. GmbH z siedzibą w K. do wzoru wspólnotowego nr 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, tj.: produkowania, oferowania, eksportowania, reklamowania oraz wprowadzania do obrotu przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczelbi, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczelbę i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w ofercie pozwanych oznaczonych jako «Fitness Lux ».”;

5. oddala powództwo w pozostałej części;

6. zwraca C. GmbH z siedzibą w K. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem nienależnej części opłaty uiszczonej 19 sierpnia 2016 r., a zaksięgowanej pod poz. 500008499697;

7. zasądza od M. M. i K. M. – solidarnie - na rzecz C. GmbH z siedzibą w K. do kwotę 1.200 (tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

## **II. z powództwa wzajemnego:**

1. oddala powództwo;

2. odpłatę ostateczną ustala na kwotę 600 (sześćset) złotych i uznaje za pobraną od powodów wzajemnych w całości;

3. zasądza od M. M. i K. M. – solidarnie - na rzecz C. GmbH z siedzibą w K. kwotę 1.600 (tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE WYROKU

29 czerwca 2016 r. C. GmbH z siedzibą w K. wniosła o:

1. zakazanie M. M. i K. M. naruszania wzoru wspólnotowego RCD 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, przez nakazanie zaniechania produkcji, oferowania, eksportu, reklamowania, wprowadzania do obrotu w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej przez pozwanych przyrządów sportowych naruszających wzór wspólnotowy, oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”;
2. nakazanie pozwanym zniszczenia będących w ich posiadaniu wyprodukowanych przyrządów sportowych „Fitness Lux”, naruszających wzór wspólnotowy RCD 002448324-0002 w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku;
3. nakazanie pozwanym zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych oraz cenników lub ofert dotyczących przyrządów sportowych „Fitness Lux”, będących własnością pozwanych w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku;
4. nakazanie pozwanym wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 25.000 zł z tytułu produkcji i wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów sportowych „Fitness Lux”, naruszających wzór wspólnotowy RCD 002448324-0002;
5. nakazanie pozwanym podania do publicznej wiadomości, na ich koszt informacji o zapadłym orzeczeniu w niniejszej sprawie poprzez nakazanie pozwanym opublikowania na stronie internetowej www.(...).pl w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku (na stronie startowej ukazującej się odbiorcy zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego) na środku tej strony, w czarnej ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, czcionką Arial o wielkości 14 koloru czarnego na okres 3 miesięcy informacji o treści: *Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał M.M. i K. M. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) S.C. naruszania wzoru wspólnotowego RCD 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, tj. zakazał im produkcji, oferowania, eksportu, reklamowania wprowadzania do obrotu w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów sportowych oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”*.
6. zasądzenie od pozwanych na jej rzecz kosztów procesu. (k.2-38, 42)

Pozwani zażądali oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. (k.59-67)

Na rozprawie 30 września 2016 r. złożyli pozew wzajemny o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego nr 002448324-0002 ze względu na niespełnienie wymogów nowości i indywidualnego charakteru. Zarzucili, że wzór zarejestrowany na rzecz (...) stanowi naśladownictwo wzoru publicznie udostępnionego przed dniem 16 kwietnia 2014 r. (k.75-125, doprecyzowanie żądania na rozprawie 28/10/2016 r. k.178-179)

(...) GmbH wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego i zasądzenia na jej rzecz od powodów wzajemnych kosztów procesu. (k.138-141) W piśmie przygotowawczym datowanym na 12 października 2016 r. sprecyzowała roszczenia zawarte w pkt 1-5 pozwu głównego, żądając:

1. zakazania M. M. i K. M. naruszania wzoru wspólnotowego RCD 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, przez nakazanie zaniechania produkcji, oferowania, eksportu, reklamowania, wprowadzania

do obrotu w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych ze sobą za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu;

2. nakazania pozwanym głównym zniszczenia w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku będących w ich posiadaniu wyprodukowanych przyrządów sportowych naruszających wzór wspólnotowy RCD 002448324-0002, mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych ze sobą za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu;

3. nakazania pozwanym głównym zniszczenia w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku wszystkich będących ich własnością materiałów reklamowych oraz cenników lub ofert dotyczących przyrządów sportowych (oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”), mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych ze sobą za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu;

4. nakazania pozwanym głównym wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu produkcji i wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej, przyrządów sportowych naruszających wzór wspólnotowy RCD 002448324-0002 i mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych ze sobą za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu;

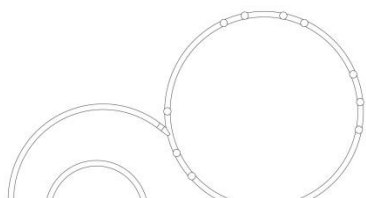
5. nakazania pozwanym podania do publicznej wiadomości, na ich koszt, informacji o zapadłym orzeczeniu, poprzez nakazanie pozwanym opublikowania na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku (na stronie startowej ukazującej się odbiorcy zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego) na środku tej strony, w czarnej ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, czcionką Arial o wielkości 14 koloru czarnego na okres 3 miesięcy informacji o treści: *Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał M. M. i K. M. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) S.C. naruszania wzoru wspólnotowego RCD 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, tj. zakazał im produkcji, oferowania, eksportu, reklamowania wprowadzania do obrotu w tym sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych ze sobą za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu (oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”). (k.143-149)*

#### **Sąd ustalił:**

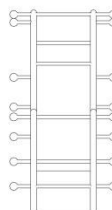
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Federalnej Niemiec (...) GmbH z siedzibą w K. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji, nabywania i sprzedaży artykułów gumowych i z tworzyw sztucznych. (dowód: wydruk z rejestru handlowego k.12-16) Powódka jest producentem przyrządów sportowych przeznaczonych do ustawiania na zewnątrz budynków: na placach zabaw, w parkach lub ogrodach. Mają one postać dwóch ustawionych równolegle względem

siebie - niepełnych u podstawy - obręczy połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do nich szczebli z kulistymi zakończeniami. Obręcze są zaopatrzone (przy jednym z krótszych boków) w dwie łukowe, stykające się z nimi, rury połączone prostopadłym szczeblem, tworzące dodatkową podstawę, pod którą znajduje się łukowo wygięty podest.

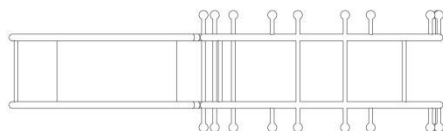
(...) GmbH jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 16 kwietnia 2014 r. pod nr 002448324-0002, przedstawiającego w siedmiu rzutach przyrząd sportowy (gimnastyczny):



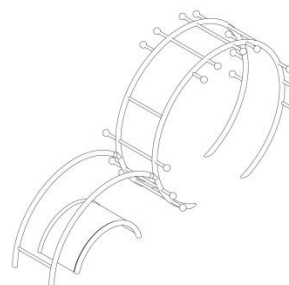
0002.1



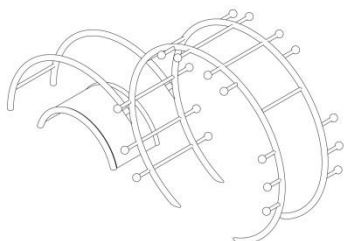
0002.2



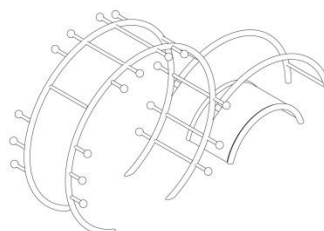
0002.3



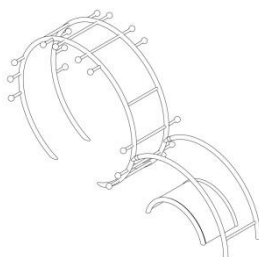
0002.4



0002.5



0002.6



0002.7

(dowód: świadectwo rejestracji k.19-26)

M. M. i K. M. prowadzą w L. działalność gospodarczą pod firmami: *M. M.* oraz *M. K.* w zakresie produkcji wyrobów tartacznych. (dowód: wydruki z CEIDG k.17-18) Swoje produkty reklamują m.in. na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i w katalogach firmowych. W ich ofercie znajduje się m.in. przyrząd sportowy „Fitness Lux” w cenie netto 11.500 zł, o wyglądzie:





. Pozwani nie sprzedali dotychczas ani jednego takiego produktu, wykonali natomiast przyrząd nieco różniący się od niego wyglądem (w miejsce kulek proste uchwyty na obrzeżach obręczy, niebieski podest, obręcz posadowiona na nóżkach), który w celach reklamowych umieścili na placu w siedzibie przedsiębiorstwa:



(dowód: strona z katalogu k.27, zeznania Marka Małeckiego k.129, fotografia k.65)

Powódka, po powzięciu informacji o działaniach pozwanych, skierowała do nich wezwanie do zaniechania naruszeń jej prawa wyłącznego. Pismem z 28 kwietnia 2016 r. pełnomocnik pozwanych uznał jej roszczenia za niezasadne i odmówił ich spełnienia, wskazując na różnice pomiędzy przyrządami stron. (dowód: korespondencja k.28-38)

Powyższe ustalenia poczynione zostały przez Sąd w oparciu o dowody zaoferowane przez strony w pozwach głównym i wzajemnym oraz w odpowiedziach na nie. Formalne prawo (...) GmbH nie było kwestionowane, pozwani zaprzeczali jednak, że wzór zarejestrowany na rzecz powódki głównej cechuje się nowością i indywidualnym charakterem. Nie negowali oferowania na stronie internetowej kwestionowanego produktu, przedstawiając fotografię przyrządu wykonanego przez nich i dotychczas nie sprzedanego. Zeznania M. M., zgodne z dowodami z dokumentów i fotografii, Sąd uznał za wiarygodne także w zakresie twierdzenia o niezyskaniu jakichkolwiek korzyści ze sprzedaży przyrządu

„Fitness Lux”, szczególnie że powódka główna nie domagała się zweryfikowania jego prawdziwości dowodami z ksiąg handlowych przedsiębiorstwa A.

Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pełnomocnika powodów wzajemnych na rozprawie 28 października 2016 r. wobec nieuprawdopodobnienia okoliczności, o których mowa w art. 207 § 6 k.p.c. W tym przypadku nie można uznać, że potrzeba zgłoszenia twierdzeń i dowodów powstała później niż w pozwie wzajemnym. To, że powodowie wzajemni uzyskali je w toku postępowania nie oznacza, że wcześniej nie było to możliwe. O zastrzeżeniach (...) GmbH wiedzieli co najmniej od kwietnia 2016 r., a odpisy pozwu głównego otrzymali w dniu 29 sierpnia 2016 r., mieli zatem czas na przygotowanie pozwu wzajemnego, sformułowanie zarzutów i zgromadzenie materiału dowodowego na ich poparcie. Do treści umieszczonych w Internecie mogli bez trudu dotrzeć przed złożeniem 30 września 2016 r. pozwu wzajemnego. Wcześniej znane im były także fakty związane z konferencją w Norymberdze w 2012 roku, w której uczestniczyli ich pracownicy. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, by dowody te zawnioskować już w pozwie wzajemnym. W sytuacji, gdy na rozprawie 28/10/2016 r. poza złożeniem wniosków, wyjaśnienia wymagało: co przedstawiają fotografie, kiedy i w jakich okolicznościach zostały rozpowszechnione, a dodatkowo konieczne było przetłumaczenie napisów na język polski, nie można uznać że uwzględnienie twierdzeń i dopuszczenie tych dowodów nie wpłynie na przedłużenie postępowania. Przeciwnie, pełnomocnik pozwanej wzajemnej złożył wniosek o umożliwienie mu ustosunkowania się do materiału dowodowego mającego uzasadniać unieważnienie wzoru wspólnotowego, w szczególności wyjaśnienie, czy produkt przedstawiony na fotografii na duńskiej stronie internetowej jest przyrządem (...) GmbH, którego opublikowanie w okresie *délai de grâce* nie szkodzi nowości zarejestrowanego wzoru.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowodowy. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r. I CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c. powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Decydując o zakresie prowadzonego w sprawie postępowania dowodowego Sąd postanowił o oddaleniu wniosku powodów wzajemnych o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka W.B., które powoływane były na okoliczności bezsporne (fakt umieszczenia przyrządu sportowego na placu zabaw w ośrodku wypoczynkowym w M. w 2003 r.) i niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., ponieważ wygląd przyrządu na tyle różni się od zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, że nie może on stanowić podstawy do stwierdzenia braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru. Dodatkowo jeszcze należy wskazać, że w odniesieniu do żadnego z wzorów przemysłowych przeciwstawionych w pozwie wzajemnym wzorowi (...) GmbH powodowie wzajemni nie wykazali, iż mogły stać się one dostatecznie znane środowiskom wyspecjalizowanym w dziedzinie projektowania przyrządów gimnastycznych i sportowych działającym na terytorium Unii Europejskiej podczas zwykłego toku prowadzenia spraw przed dniem 16 kwietnia 2014 r. Szczególnie wątpliwe jest to w przypadku pojedynczego przyrządu umieszczonego w ośrodku wypoczynkowym we wsi M. na Ż.



**Sąd zważył:**

**1. Ważność zarejestrowanego wzoru wspólnotowego:**

Z art. 85 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w *sprawie wzorów wspólnotowych* (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) wynika domniemanie ważności, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym nowość lub indywidualny charakter wzoru zostaną zaprzeczone, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in. gdy :

**a.** nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

**b.** nie spełnia wymogów art. 4-9.

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

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w *sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do takich właśnie cech. (*shown visibly*)

Nie ulega wątpliwości Sądowi, że wzór wspólnotowy zarejestrowany w EUIPO pod nr 002448324-0002 odpowiada definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia, wymaga on jednak badania pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 4-9 rozporządzenia. (art. 25 ust. 1b) Zgłoszone w pozwie wzajemnym żądanie stwierdzenia jego nieważności uzasadniało więc rozstrzygnięcie przez Sąd – w pierwszej kolejności – kwestii nowości i indywidualnego charakteru wzoru (...) GmbH.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., powodowie wzajemni powinni byli już w pozwie wzajemnym (art. 207 k.p.c.) przedstawić wszelkie dowody na poparcie swych zarzutów, w szczególności fotografie lub wydruki ze stron internetowych przedstawiających produkt w sposób umożliwiający Sądowi pozytywne ustalenie, że przed datą zgłoszenia wzoru nr 002448324-0002 został publicznie udostępniony wzór przemysłowy (lub wzory) identyczny z zarejestrowanym lub do niego

podobny, w tym rozumieniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje one odmiennego ogólnego wrażenia. Według poglądu wypracowanego w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia wzorach przemysłowych zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów. (por. wyroki Sądu UE z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*) Aby wzór można było uznać za posiadający indywidualny charakter, całościowe wrażenie, które wywiera na poinformowanym użytkowniku, powinno być inne od wrażenia wywartego na takim użytkowniku nie przez kombinację poszczególnych elementów wyodrębnionych z kilku wcześniejszych wzorów, lecz przez jeden lub więcej niż jeden z wcześniejszych wzorów rozpatrywanych odrębnie. (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19/06/2014 r. w sprawie C-345/13 *Karen Millen Fashions*)

Przeciwstawione zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu wcześniejsze identyczne lub podobne wzory przemysłowe powinny być przedstawione w taki sposób, by sąd miał możliwość dokonania oceny, której wyniki powinny być pewne /niebudzące wątpliwości/ i uzasadnione dowodami. Wymaga to od powoda wzajemnego zachowania szczególnej staranności, dbałości o jakość materiału dowodowego, szczególnie fotografii, które powinny przedstawiać produkt ujawniony przed datą zgłoszenia w taki sposób, jak uwidoczniłoby się w świadectwie rejestracji wzór wspólnotowy /w identycznych rzutach/. Niepełne (np. częściowe, jednostronne) przedstawienie produktu na fotografii w zasadzie eliminuje dowód, jako nieprzydatny do podważenia nowości, czy indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego. Wyjątek stanowią te elementy, których wygląd – pomimo nieujawnienia – jest oczywisty. (por. wyrok Sądu UE z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*)

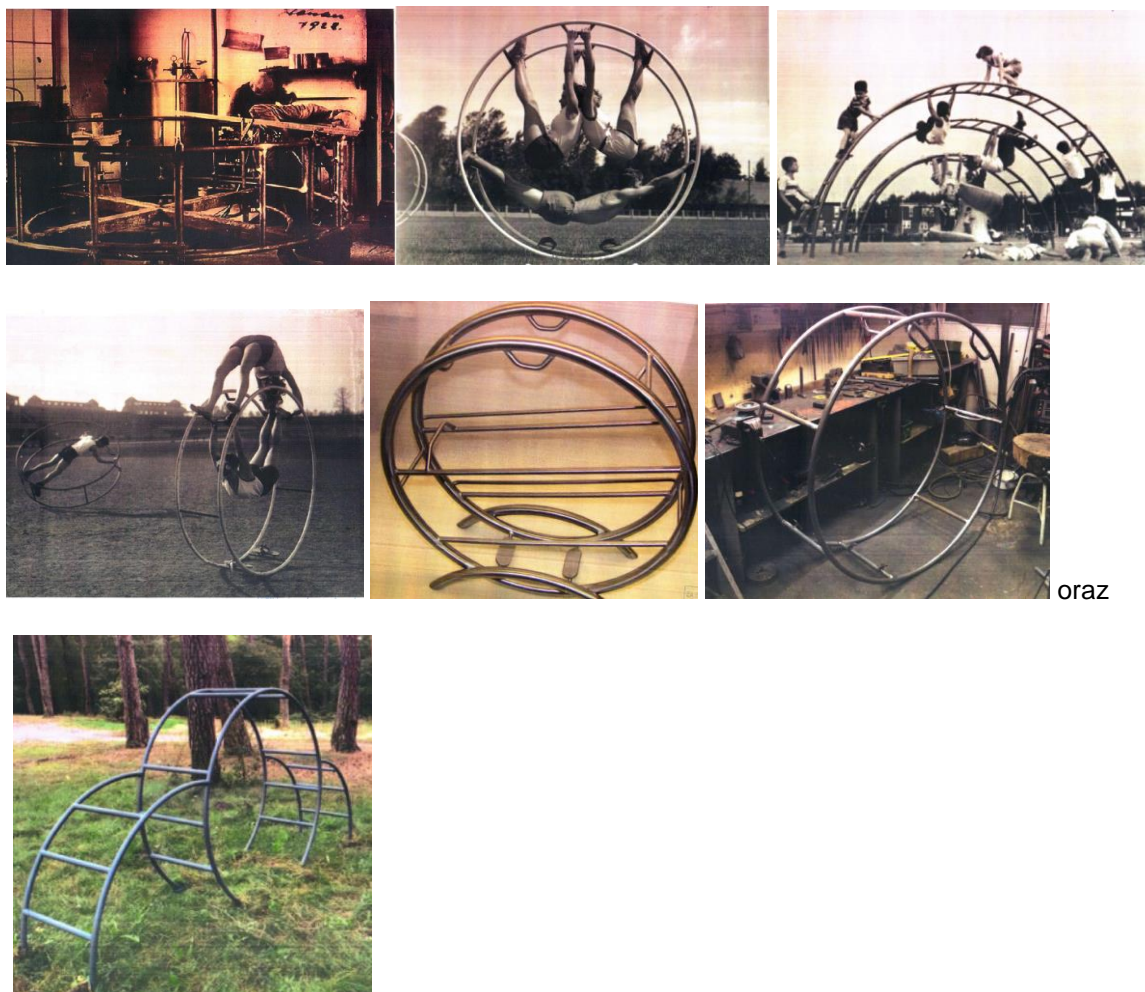
Zarejestrowany wzór wspólnotowy uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub - jeśli o nie wystąpiono - przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust. 1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po 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 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 nieznaczących 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 nie mogą być uznane czynności, które *nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw* takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, *Komentarz do Rozporządzenia*

*Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych*, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Za spełniające wymienione kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w projektowaniu wzorów produktów, dla których wzór został zgłoszony, zaprezentowanie na targach lub wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie, czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (por. Joanna Sieńczyło-Chłabicz, *Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21) Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw. (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 *H. Gautzsch Großhandel*, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 9/03/2012 r. w sprawie T-450/08 *Coverpla*, wyrok Sądu UE z 21/05/2015 r. w sprawie T-22, 23/13 *Senz Technologies*)

Powodowie wzajemni twierdzili, że nowość wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod 002448324-0002 niweczą wzory przemysłowe zastosowane w produktach przedstawionych na fotografiach stanowiących załączniki do pozwu wzajemnego, m.in.:



W ocenie Sądu, zaoferowany materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że którykolwiek z wzorów przemysłowych zastosowanych w przeciwstawionych produktach jest identyczny z wzorem zarejestrowanym lub różni się od niego nieistotnymi szczegółami, przeciwnie różnią się one zasadniczo. Nie można zatem uznać, że wzór (...) GmbH nie jest nowy.

Ich wspólną cechą jest idea dwóch równoległe ułożonych obręczy (lub półobręczy) połączonych szczeczlami wykorzystana w przyrządzie gimnastycznym, jednak żaden z nich nie jest połączony z łukiem utworzonym z dwóch obręczy i usytuowaną pod nim podstawą. Stwierdzenie to jest uprawnione, pomimo że jakość fotografii i sposób przedstawienia na nich wzorów istotnie utrudnia dokonanie szczegółowego porównania. Nie jest np. możliwe ustalenie wyglądu produktów ze wszystkich stron uwidoczniionych we wzorze, nie jest zaś oczywiste jak wcześniej udostępnione publicznie przyrządy mogły wyglądać.

Należy także wskazać, że powodowie wzajemni nie przedstawili żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów na okoliczność ujawnienia każdego z tych wzorów, które pozwalałyby Sądowi ustalić, że mogły one stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przyrządu usytuowanego w ośrodku wypoczynkowym we wsi M.. Nie wiadomo w jakich okolicznościach został on zamontowany, czy miejsce, w którym się znajduje jest zamknięte, czy publicznie dostępne, czy jest to jedyny egzemplarz tego przyrządu, czy gdzieś był on pokazywany (np. w Internecie, w prasie fachowej). Na te okoliczności nie był wnioskowany także świadek W. B.. Tymczasem, zgodnie z utrwalonym poglądem, udostępnienie publiczne wzoru przemysłowego przed datą zgłoszenia wzoru wspólnotowego do rejestracji (lub datą pierwszeństwa) stanowi punkt wyjścia przy ocenie ważności wzoru. Dat i okoliczności publicznego udostępnienia powodowie wzajemni nie dowodzą także w przypadku wzorów powołanych na rozprawie 28/10/2016 r., koncentrując się na wykazywaniu ich podobieństwa do wzoru zarejestrowanego.

Brak dowodu kwalifikowanego możliwością poznania podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw przez osoby zajmujące się projektowaniem przyrządów gimnastycznych działające w Unii Europejskiej wyklucza też stwierdzenie przez Sąd braku indywidualnego charakteru wzoru powódki. W ocenie Sądu wzór ten nie jest ponadto podobny do przeciwstawionych mu wzorów przemysłowych w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku wywołują one odmienne ogólne wrażenie.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust. 1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uświadomionym) 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 naruszcziela, 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 (pозwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego 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. Brâncuși *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 pochodzenia 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 *Anthrax It*)

Sąd nie znajduje podstaw do stwierdzenia, że wzór zarejestrowany na rzecz (...) GmbH jest pozbawiony indywidualnego charakteru. Strony nie twierdziły, że projektowanie przyrządów gimnastycznych jest związane ze szczególnymi ograniczeniami swobody twórczej. Powszechnie wiadomo, że mogą to być urządzenia o różnym kształcie i budowie, powinny jedynie umożliwiać użytkownikowi wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych na określone partie ciała (charakter funkcjonalny) i zapewniać bezpieczeństwo (stabilność, wytrzymały materiał, właściwe podparcie).

Na podstawie załączonych do pozwu wzajemnego fotografii (choć niewyraźnych) można stwierdzić, że przeciwstawione sobie wzory istotnie się różnią, i to w elementach decydujących o ogólnym wrażeniu, że każdy z wzorów wywołuje na zorientowanym użytkowniku (osobie często wykonującej ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych) odmienne wrażenie, iż nie mogłaby ona ich uznać za podobne, co pozbawiałoby zarejestrowany wzór wspólnotowy indywidualnego charakteru. Przyrządy w kształcie okręgu lub dwóch okręgów umieszczonych równolegle, połączonych szczyłami były znane w stanie sztuki. Wzór pozwanej wzajemnej łączy w sobie jednak znane okręgi z łukiem i usytuowanym pod nim podestem. Taki wzór, zorientowany użytkownik, uzna za zdecydowanie odmienny od metalowych okręgów, które w pozwie wzajemnym przeciwstawili zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu M.M. i K. M.. Żaden z wcześniejszych nie łączy w sobie w harmonijny sposób okręgu (ściętego u dołu) z półokręgiem i podestem, a właśnie to połączenie wyróżnia wzór, zwracając uwagę użytkownika.

W konsekwencji **Sąd oddalił powództwo wzajemne**, uznając, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod 002448324-0002, powodowie wzajemni nie przedstawili bowiem identycznego z nim ani podobnego doń wzoru przemysłowego, który zostałby udostępniony publicznie przed datą zgłoszenia. (art. 86 ust. 1b 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.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2/12/2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień złożoności sprawy oraz niezbędny

nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W sprawie o unieważnienie wzoru przemysłowego wynagrodzenie wynosi 1.600 zł (§ 8 pkt 1). Zważywszy charakter sprawy, wagę i stopień skomplikowania oraz czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wzajemnej, wykonującego zawód rzecznika patentowego, jest wynagrodzenie na poziomie stawki minimalnej.

Opłatę ostateczną Sąd ustalił na kwotę 600 zł i uznał ją za pobraną od M. M. i K. M. w całości. (art. 15 ust. 3 ustawy z 28/08/2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)

## **2. Naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego:**

Rozporządzenie stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitej ochrony. (ust. 3 art.1) 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 jednak przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na korzystaniu i zakazywaniu osobom trzecim korzystania z tego wzoru, obejmujące w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty albo zastosowany, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust. 1).

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, że nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje na poinformowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Z naruszeniem będziemy mieli 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 nieznaczących szczegółach (brak nowości), jak i w przypadku braku indywidualnego charakteru tego drugiego.

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się więc 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 rozporządzenia nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują takie różnice, które determinują odmiennność 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 prowadziłaby 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)



**Dokonywana przez Sąd ocena podobieństwa 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 *Gruppo 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 ucieleśniającego 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. Brâncuși *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*) Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 *D. Budziewska vs. PUMA*)

**Wobec oddalenia powództwa wzajemnego aktualne stało się badanie zarzutu naruszenia prawa wyłącznego spółki (...) GmbH do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002448324-0002.** Przeciwstawiając mu wzór przemysłowy zastosowany w produkcie pozwanych „Fitness Lux”, a właściwie dwa nieco różniące się od siebie wzory zastosowane w produkcie

przedstawionym w katalogu na stronie internetowej pozwanych głównych i w tym usytuowanym na placu przed budynkiem ich przedsiębiorstwa, Sąd stwierdził, iż nie różnią się one od siebie na tyle, by zorientowany użytkownik mógł je uznać za odmienne w ogólnym wrażeniu. Istotną cechą zarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest połączenie równolegle do siebie usytuowanych obręczy ze szczeczlami z łukiem, pod którym znajduje się podest. Identyczny kształt i proporcje mają przyrządy pozwanych głównych. Różnice w układzie szczecbli mają charakter funkcjonalny, umożliwiając użytkownikowi wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Występy szczecbli poza okręgi, zakończone bezpiecznie kulkami, ułatwiają uchwycenie przyrządu. Fakt, że produkt przedstawiony na stronie internetowej ma przylegające do obręczy kule, zaś ten umieszczony na placu niezakończony nimi szczecble, że jest zamkniętym okręgiem posadowionym na nóżkach stanowi nieistotną różnicę, która nie może zdominować ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika.

Brak przy tym podstaw do stwierdzenia, że w tym zakresie istnieją ograniczenia swobody twórczej uzasadniające tak wysokie podobieństwo. O tym, że tak nie jest przekonują choćby fotografie załączone do pozwu wzajemnego, na których widoczne są przyrządy sportowe o bardzo różnych kształtach. (k.88, 93-107, 111-114, 118, 120-124) Błędne jest przekonanie pozwanych głównych, którzy ograniczają tę swobodę do przyrządów w kształcie równolegle usytuowanych obręczy. Takie założenie nie znajduje usprawiedliwienia w obowiązujących przepisach prawa. Żadna ze stron nie twierdziła ponadto, że w odniesieniu do tego rodzaju produktu swobodę twórczą ograniczają przepisy prawa lub względy funkcjonalne. Sam zaś fakt popularności przyrządu w spornym kształcie, stosowania podobnych wzorów także przez innych przedsiębiorców nie zwalnia pozwanych głównych z odpowiedzialności za naruszenie.

W ocenie Sądu zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzory przemysłowe zastosowane w produktach pozwanych są do siebie podobne w rozumieniu art. 10 rozporządzenia, co uzasadnia stawiany im zarzut naruszenia. Zorientowany użytkownik, którym jest w okolicznościach sprawy osoba prowadząca aktywny tryb życia, uprawiająca sport oraz wykonująca ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych w plenerze, uzna wzór wspólnotowy i przeciwstawiony mu wzór przemysłowy zastosowany w produkcie M. i K. M. za podobne do siebie. Istniejące minimalne różnice (liczba szczecbli, zmodyfikowana dolna część obręczy) pomiędzy nimi są w ogólnym wyglądzie praktycznie niedostrzegalne. Nie mogą one decydować o uznaniu, że wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produkcie pozwanych wywierają odmienne ogólne wrażenie.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno materialne jak i procesowe, odnoszące się do wzoru krajowego. (ust.2.) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia 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.

**Uznając zasadność roszczenia objętego pozwem głównym – na podstawie art. 89 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia – Sąd:**

1. zakazał M. M. i K. M. naruszania prawa (...) GmbH z siedzibą w K. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, przez nakazanie im zaniechania produkowania, oferowania, eksportowania, reklamowania oraz wprowadzania do obrotu przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczelbli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczelble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w szczególności o wyglądzie:



2. nakazał pozwanym zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, wyprodukowanych przez nich, stanowiących ich własność i będących w ich posiadaniu przyrządów sportowych naruszających wzór wspólnotowy nr 002448324-0002, mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczelbli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczelble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w szczególności o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.;

3. nakazał pozwanym zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku wszystkich będących ich własnością materiałów reklamowych oraz cenników lub ofert dotyczących przyrządów sportowych (oznaczonych w ofercie pozwanych jako „Fitness Lux”), mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu w szczególności o wyglądzie przedstawionym w pkt 1.;

4. nakazał pozwanym podanie do publicznej wiadomości, na ich koszt, informacji o zapadłym orzeczeniu przez opublikowanie na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku (na stronie startowej ukazującej się odbiorcy zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego), na środku tej strony, w czarnej ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, czcionką Arial o wielkości 14 koloru czarnego na okres 3 miesięcy informacji o treści: „ Wyrokiem z dnia 7.11.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał M. M. i K. M. wspólnikom spółki cywilnej (...) naruszania prawa (...) GmbH z siedzibą w K. do wzoru wspólnotowego nr 002448324-0002 pt. „Przyrząd sportowy”, tj.: produkowania, oferowania, eksportowania, reklamowania oraz wprowadzania do obrotu przyrządów sportowych mających postać: dwóch ustawionych równolegle do siebie obręczy, połączonych za pomocą szeregu prostopadłych do obręczy szczebli, oraz połączonych z obręczami dwóch łukowych rur tworzących mniejsze półkole wyposażone w szczeble i znajdującego się pod nim półkolistego podestu, w ofercie pozwanych oznaczonych jako «Fitness Lux ».”

Pozwani główni wykorzystują wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz (...) GmbH wytwarzając przyrządy gimnastyczne, oferując je do sprzedaży, reklamując i składując w tych celach. Żądania powódki głównej zmierzające do nałożenia na M. M. i K. M. sankcji zakazowych i usunięcie skutków już dokonanych naruszeń są zasadne i adekwatne do sposobu działania pozwanych głównych. Ze względu na zbyt ogólny opis kwestionowanego produktu, Sąd doprecyzował nałożone na M. M. i K. M. sankcje umieszczając w sentencji fotografie produktów naruszających wyłączność powódki głównej.

Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa wyłącznego, zaś po drugie wykazanie celowości zastosowania tej sankcji w okolicznościach sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25/05/2012 r. I CSK 498/11) W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenie publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Sąd uznał, że dla usunięcia skutków naruszenia, do czego zmierzały żądania z pkt 5. pozwu celowe jest opublikowanie informacji o wydanym orzeczeniu na stronie internetowej, na której pozwani główni oferują i reklamują produkt naruszający wyłączność powódki głównej. Informacja o braku uprawnień M. M. i K. M. używania wzoru trafi w ten sposób do kręgu osób, które należą do relatywnego kręgu nabywców, a zatem najbardziej zainteresowanych zakupem produktów (...). Także osoby związane z rynkiem przyrządów gimnastycznych dowiedzą się dzięki temu, że prowadzenie działalności gospodarczej musi się wiązać z poszanowaniem praw wyłącznych osób trzecich.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, o którym mowa w art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest ono tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszydciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Występując na drogę sądową powódka główna określiła wartość korzyści, których zwrotu żąda od pozwanych głównych na kwotę 25.000 zł. Roszczenie to – co do wysokości - nie zostało jednak udowodnione. Zeznając w charakterze strony M. M. wyjaśnił, że przyrząd wykonany wg spornego wzoru nie został dotychczas sprzedany. Ponieważ (...) GmbH nie zażądała zweryfikowania zeznań dokumentacją księgową przedsiębiorstwa (...), brak było podstaw do uwzględnienia roszczenia z pkt 4. pozwu.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.**, rozdzielając je stosunkowo, odpowiednio do określonej przez powódkę główną wartości przedmiotu sporu i wyniku postępowania. Wobec oddalenia w całości roszczenia pieniężnego i roszczenia informacyjnego oraz częściowego ograniczenia roszczeń niepieniężnych, powódce należy się zwrot kosztów w 55%, a pozwanym w 45%.

W rozliczeniu Sąd uwzględnił uiszczone opłaty sądowe oraz wynagrodzenie pełnomocników.

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2/12/2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień złożoności sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, z tym,

że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zł (§ 6 ust. 1 pkt 3). Stawki te nie obejmują opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 6 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu 25.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia rzecznika patentowego wynosi 2.400 zł. (§ 5 pkt 5)

Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. *w sprawie opłat za czynności radców prawnych*. 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 i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawki te nie obejmują opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 8 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu 25.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zł. (§ 2 pkt 5)

Z uwagi na to, że prawidłowo obliczona opłata od pozwu wynosiła 3.250 zł, a powódka uiściła opłatę w wysokości 3.850 zł, Sąd orzekł o zwrocie nadpłaty w wysokości 600 zł. (art. 80 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)