



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2015 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **S.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C.

przeciwko **H.** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o ochronę praw z rejestracji wzoru wspólnotowego

i z powództwa wzajemnego **H.** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko **S.** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C.

o unieważnienie

z udziałem S. - interwenienta ubocznego po stronie powoda głównego i pozwanego wzajemnego

I. z powództwa głównego:

1. oddala powództwo;

2. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 3.257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3. Opłatę ostateczną ustalić na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznać za pobraną od powoda głównego w całości.

II. z powództwa wzajemnego:

1. stwierdza nieważność wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. na rzecz S. pod numerami 002086876-0001 i 002088351-0001;

2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych;

3. nakazuje pobranie od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;

4. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 5.610,70 (pięć tysięcy sześćset dziesięć 70/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

29/01/2015 r. S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w C. wniosła o:

1. nakazanie H. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktu oferowanego pod nazwą „P.” oraz innych, zarówno identycznych, jak i podobnych do wzoru wspólnotowego zarejestrowane-go pod nr 002086876-0001, którego istota polega na rozmieszczeniu czterech diod LED na planie czworokąta w plastikowej obudowie z soczewką, która rozprasza strumień świetlny;
2. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich produktów o wyglądzie oprawy oświetleniowej „P.”, jako identycznych ze wzorem wspólnotowym nr 002086876-0001, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3. nakazanie pozwanej publikacji na stronie internetowej, mieszczącej się pod adresem (...) wyroku zapadłego w niniejszej sprawie w terminie 7 dni od jego uprawomocnienia się;
4. zasądzenie kwoty 10.000 zł tytułem częściowego naprawienia szkody za naruszenie wzoru nr 002086876-0001;
5. zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. (k.2-62, zmiana k.330-331)

Postanowieniem wydanym 9/02/2015 r. Sąd udzielił spółce S. zabezpieczenia pierwotnego roszczenia o nakazanie spółce H. zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktu oferowanego pod nazwą „P.” oraz innych, zarówno identycznych, jak i podobnych do wzoru wspólnotowego zarejestrowane-go pod nr 002086876-0001 w Europejskim Rejestrze Wzorów Wspólnotowych, którego materializacja wprowadzana jest do obrotu jako dekoracyjna oprawa meblowa LED o nazwie „P.”, poprzez zakazanie pozwanej – na czas trwania procesu - zbywania w jakiegokolwiek formie, w tym pod tytułem darmym oprawy oświetleniowej oferowanej pod nazwą „P.” lub produktu tożsamego z nim pod inną nazwą handlową. (k.69-74)

Na skutek zażalenia H. spółki z o.o. w G. (k.85-180) Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie, oddalając w całości wniosek o udzielenie zabezpieczenia. (postanowienie z 14/04/2015 r. w sprawie sygn. akt I ACz 585/15 k.324-327)

H. spółka z o.o. w G. zażądała oddalenia powództwa i złożyła pozew wzajemny z żądaniem unieważnienia wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod nr 002086876-0001 na rzecz S. ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. Wniosła o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. (k.183-274)

Spółka S. wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego, przekonując o nowości i indywidualnym charakterze wzoru. (k.301-323) W piśmie procesowym z 4/05/215 r. sprecyzowała powództwo główne i wystąpiła z kolejnymi żądaniem, domagając się:

1. nakazania spółce H. zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktu oferowanego pod nazwą „P.” oraz innych, zarówno identycznych, jak i podobnych do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002088351-0001, którego istota polega na rozmieszczeniu czterech diod LED na planie czworokąta w plastikowej obudowie z soczewką, która rozprasza strumień świetlny,
2. nakazania pozwanej usunięcia skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich produktów identycznych, jak i podobnych do wspomnianego w pkt 1 wzoru wspólnotowego nr 002088351-0001, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądzenie kwoty 10.000 zł tytułem częściowego naprawienia szkody za naruszenie wzoru nr 002088351-0001,
5. zwrotu kosztów procesu. (k.329-360)

Spółka H. zażądała oddalenia powództwa także w części rozszerzonej i złożyła pozew wzajemny z żądaniem unieważnienia wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002088351-0001 na rzecz S. ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. Wniosła o zasądzenie na jej rzecz zwrotu postępowania. (k.399-404)

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sąd zawiadomił OHIM. (k.291, 410), a także uprawnionego z rejestracji S., który zgłosił interwencję uboczną po stronie powódki głównej / pozwanej wzajemnej. (k.406, 493-499)

Spółka S. wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego w części rozszerzonej, przekonując o nowości i indywidualnym charakterze wzoru nr 002088351-0001. (k.434-448)

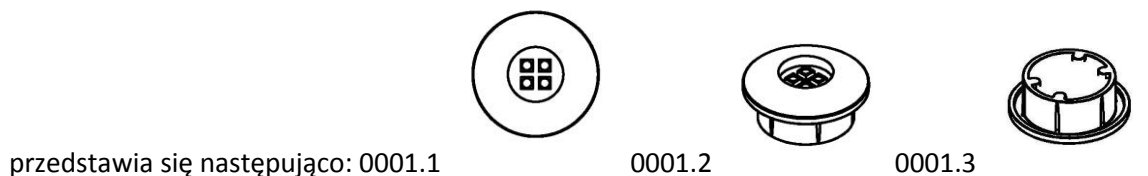
Sąd ustalił, że:

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w C. jest producentem wyrobów oświetleniowych i osprzętu elektrotechnicznego. Swoją działalność skupia na dostarczaniu rozwiązań zarówno dla profesjonalistów, jak i konsumentów. Oferta skierowana jest do zastosowania w przestrzeniach publicznych, jak i w domach prywatnych.

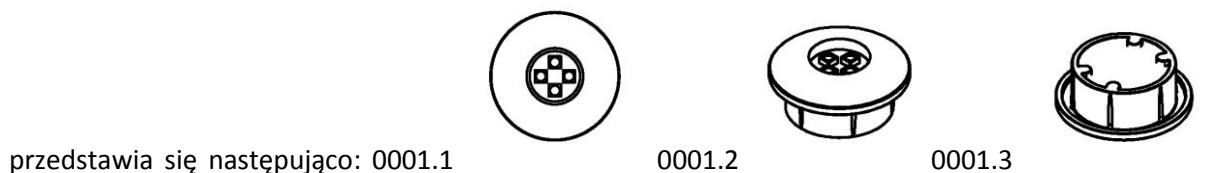
Powódka jest licencjobiorcą wyłącznym, uprawnionym do samodzielnego występowania z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w

Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego na rzecz S. z pierwszeństwem od 13 i 16 sierpnia 2012 r. pod numerami 002086876-0001 i 002088351-0001.

Wzór 002086876-0001, zgłoszony dla lamp energooszczędnych, diodowych, dekoracyjnych



Wzór 002088351-0001 zgłoszony dla lamp energooszczędnych, diodowych, dekoracyjnych



Wzory te stosowane są w produkcie oferowanym pod nazwą handlową „Punkto typ OML5”. (dowód: wydruk z KRS k.15-21, umowy licencyjne k.318-320, 339-311, 345-346, umowy zbycia praw k.321-322, 347-348, świadectwa rejestracji OHIM k. 315-317, 336-338, wydruki ze stron internetowych k. 26-28, dowód rzeczowy k.31)

Lampy dekoracyjne, dla których zgłoszone zostały wzory wspólnotowe, zarejestrowane na rzecz S., stanowią części składowe produktów złożonych, jakimi są instalacje oświetleniowe. Umieszczane są w oprawach, w otworach mebli, ścianek zabudowy lub listew maskujących w taki sposób, że dla końcowego użytkownika – osoby przebywającej w pomieszczeniu, w którym zamontowano instalację podświetlenia mebli, wnęk itp. widoczna jest tylko górna powierzchnia przedstawiona w rzutach 1., z wyłączeniem centralnej części, w której umieszczone są diody, zakrytej soczewką. (ocena Sądu dokonana na podstawie fotografii i informacji o sposobie montowania punktów oświetleniowych zawartych w wydrukach ze stron internetowych k.151-157 i katalogach)

H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. jest przedsiębiorcą działającym na rynku oświetlenia meblowego. W ramach prowadzonej przez nią działalności pozwana produkuje i wprowadza do obrotu oprawy oświetleniowe, m.in. przeznaczoną do podświetlania wnęk mebli lampę „P.”. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.34-35, 118-119, katalogi k.120-, dowód zakupu k.36, odpis z KRS k. 37-44, dowód rzeczowy k.45)

Na wiele lat przed zgłoszeniem wzorów wspólnotowych - 13 i 16 sierpnia 2012 r. spółka H. oferowała i wprowadzała do obrotu lampy dekoracyjne PRIMUS POWER LED, których górna powierzchnia miała wygląd podobny do wzorów wspólnotowych, ze względu na jej kształt i proporcje w jakich umieszczone zostały względem siebie obręcze. (dowód: katalogi H. z lat 2009-2012 r. k.121, 125, 127, 129, faktura za druk katalogu z 2012 r. k.453, dowód zapłaty k.454, dowody sprzedaży z 2010 r. k.131-136, 139, z 2011 r. k.137-138, z 2012 r. k.140-145, zeznania świadków K., S. i M. k.413)

Podobne do zarejestrowanych wzorów lampy oferowali w katalogach i na targach branżowych także inni producenci, m.in. S., L. z C.. (dowód: katalog z 2006-2007 k.146, fotografie k.148-150, katalog L. z lat 2009-2011 i korespondencja k.158-164, 176-179, katalog H. na 2009 r. k.165-172, katalog H. na 2011 r. k.173-175)

Sąd zważył:

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 we wzorze. (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 Sądu, że wzory wspólnotowe zarejestrowane w OHIM pod numerami 002086876-0001 i 002088351-0001 odpowiadają definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia. Wobec

wniesienia przez spółkę H. pozwu wzajemnego, wymagają one jednak badania pod kątem spełnienia wymogów określonych w art. 4-9 rozporządzenia. (art. 25 ust. 1b) Zgłoszone przez powódkę wzajemną żądanie stwierdzenia ich nieważności uzasadniało rozstrzygnięcie przez Sąd – w pierwszej kolejności – kwestii nowości i indywidualnego charakteru wzorów S..

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c., powódka wzajemna powinna była przedstawić dowody na poparcie swych zarzutów, w szczególności produkty (dowody rzeczowe), fotografie lub wydruki ze stron internetowych, umożliwiające Sądowi ustalenie, że przed datami zgłoszenia wzorów RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 zostały publicznie ujawnione wzory przemysłowe identyczne z zarejestrowanymi lub do nich podobne, w tym rozumieniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia wzorach przemysłowych zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów. (por wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S.)

Zgodnie z przyjętymi regułami, w postępowaniu należy wpierrw określić wcześniejszy wzór wskazany we wniosku o unieważnienie, a następnie - w zakresie, w jakim ochrona wzoru w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia odnosi się do postaci produktu lub w jakim - jak wynika z motywu 12 rozporządzenia - ochrona nie powinna obejmować części składowych niewidocznych podczas normalnego używania danego produktu, należy zidentyfikować widoczne elementy wcześniejszego wzoru. Wreszcie należy dokonać porównania przeciwstawianych sobie wzorów lub ich widocznych elementów, gdy wzór stanowi część składową produktu złożonego. (por. wyrok SUE z 13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G. i powołane w pkt 37. orzeczenia)

W ocenie Sądu, materiały informacyjne i reklamowe przedstawiające lampy PRIMUS POWER LED wraz z korespondującymi z nimi zeznaniami świadków stanowią dowód nieważności wzorów RCD-002086876-0001 i 002088351-0001. Należy przy tym wyjaśnić, że ze specyfiki postępowania w sprawach o unieważnienie wzorów wspólnotowych wynika zaledwie uzupełniający charakter dowodów ze źródeł osobowych (świadków, stron). Zasadnicze znaczenie mają dowody rzeczowe, dokumenty, fotografie lub wydruki ze stron internetowych, to sąd bowiem dokonuje oceny podobieństwa przeciwstawianych sobie wzorów, której nie może oprzeć wyłącznie na relacji osób trzecich zawartej w złożonych przez nich zeznaniach. Świadkowie i strony postępowania mogą natomiast potwierdzić datę i zakres publicznego udostępnienia wzoru przeciwstawianego zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu, czy jego obecność na rynku w takim zakresie, że mógł się z nim

zapoznać specjalista w danej dziedzinie działający w Unii Europejskiej. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

W ocenie Sądu, zaoferowany przez powódkę wzajemną materiał dowodowy przekonuje o braku indywidualnego charakteru wzorów spółki S.. Sąd oddalił przy tym wnioski dowodowe pozwanej wzajemnej i interwenienta ubocznego, które zgłoszone zostały z uchybieniem terminu określonego w art. 207 § 6 k.p.c., wnioski odnoszące się do okoliczności niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. („twórczy charakter” specyficznego rozmieszczenia diod), wnioski o dopuszczenie dowodów o charakterze negatywnym (brak wiedzy o istnieniu katalogu H. z 2012 r.), a także te, które zmierzały do wykazania funkcjonalności osiąganych dzięki zastosowaniu w lampie czterech diod w określonym ich układzie, cecha ta nie mieści się bowiem w zakresie ochrony wynikającej z rejestracji wzoru wspólnotowego.

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

Rozporządzenie w art. 4 rozróżnia sytuację wzorów przedstawiających produkt oraz część składową produktu złożonego zdefiniowanego w art. 3c, jako produkt, który składa się z wielu części, które mogą być zastępowane, umożliwiając jego rozłożenie i ponowne złożenie. (por. wyroki SUE z 9/09/2014 w sprawie T-494/12 B., z 3/10/2014 w sprawie T-39/13 C. N.) Przepis art. 4 stanowi, że wzór jest chroniony jako wspólnotowy w zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter (ust. 1.), jednakże wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie wówczas, jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas jego zwykłego używania i w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru. (ust. 2) Przy czym *zwykłe używanie* w rozumieniu ust. 2a oznacza używanie przez użytkownika końcowego, wyłączając konserwację, obsługę i naprawę.

Wzory RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 zostały zgłoszone 13 i 16 sierpnia 2012 r. ze wskazaniem takich produktów, jak: lampy energooszczędne, diodowe, dekoracyjne. Z istoty produktu

wynika, że zobrazowana we wzorze lampa stanowi część składową produktu złożonego, jakim jest instalacja oświetleniowa. Wskazują na to w sposób niewątpliwy katalogi różnych producentów, przedstawiające możliwe sposoby wykorzystania lampy, która w każdym przypadku umieszczona jest w obudowie zewnętrznej, w otworach mebli lub płyt maskujących. (m.in. fotografie k.26, 27, 34, 55-61, katalogi) Sama powódka główna określa przedmiot wzoru, jako kolistą lampę diodową z przeznaczeniem do montażu w różnych typach mebli (strona 3 pozwu). Do wzorów S. znajduje zatem ograniczenie ochrony wynikające z ust. 2 i 3 art. 4 rozporządzenia. Sporne wzory są chronione wyłącznie w takim zakresie w jakim – po zamontowaniu w obudowie lub osłonie – widoczne są dla osoby przebywającej w pomieszczeniu, a zatem w części obejmującej jedynie wierzchnią stronę przedstawioną w rzutach 0001.1 i 0001.2 (część górna), z wyłączeniem jednak diod, które są zasłonięte soczewką lub niewidoczne, gdy światło jest włączone. Użytkownik nie dostrzeże natomiast tylnej strony lampy przedstawionej w rzutach 0001.2 (część dolna) i 0001.3. Dodatkowo należy wskazać, że w centralnej części wzorów znajduje się otwór, soczewka umieszczona w tym miejscu w produkcie nie jest elementem mieszczącym się w zakresie wyłączności uprawnionego.

Nawet jednak gdyby uznać, że centralna część wzoru, w której umieszczone są diody jest widoczna dla końcowego użytkownika, to element ten nie byłby brany pod uwagę przy ocenie podobieństwa ze względu na to, że liczba i ułożenie punktów ledowych ma charakter wyłącznie funkcjonalny. Wynika z niego bowiem – przy użyciu soczewki – moc strumienia światła i to, jak odbija się ono na powierzchni. Jakkolwiek pozwana wzajemna przeczy funkcjonalności tego elementu, to argumentacja jaką przywołuje niewątpliwie wskazuje na taki charakter elementów graficznych umieszczonych w centralnej części oprawy ledowej przedstawionej we wzorach. Z tego względu Sąd oddalił wniosek powódki wzajemnej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Ważność wzorów wspólnotowych przedstawiających części składowe produktów złożonych była wielokrotnie już przedmiotem oceny Sądu Unii Europejskiej (por. wyroki z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K., z 9/09/2014 w sprawie T-494/12 B., z 3/10/2014 w sprawie T-39/13 C. N., z 13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G.) Wynika z nich w sposób jednoznaczny, że porównanie wzorów zarejestrowanego i wcześniej udostępnionego publicznie ogranicza się do tych elementów (cech), które są postrzegalne dla końcowego użytkownika. Ocena ich nowości i indywidualnego charakteru dokonywana jest natomiast na zasadach ogólnych.

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 jakikolwiek inny sposób. (por. wyroki SUE z 6/06/2013 r. w sprawie T-68/11 Q., z 13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G.)

Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporządzenia nie mogą być uznane czynności, które *nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw* takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, *Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych*, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105). Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczności sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw. (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 H.)

Za spełniające wymienione wyżej kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie, czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (por. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, *Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21 a także decyzje OHIM: z 23/01/2006 r. ICD 000001014 w sprawie *AUDI*, z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie *A.*, z 12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31/03/2008 r. ICD 000004315) Aktualne orzecznictwo i doktryna formułują nawet domniemanie możliwej znajomości wzoru w przypadku jego publicznego udostępnienia. W sprawie R 1516/2007-3 Izba Odwoławcza OHIM przyjęła, że powołanie faktu publikacji wzoru powoduje, że ciężar dowodu, iż publikacja taka nie mogła stać się znana środowiskom wyspecjalizowanym działającym w Unii Europejskiej, przeniesiony jest na uprawnionego do wzoru. (decyzja z 7/07/2008 r. R 1516/2007-3 w sprawie *N.*)

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 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. (motyw 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 *P.*, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *S./B.*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *J.*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *S.*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *K.*).

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 *S./B.*) 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 *G.*). 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 (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 *S./B.*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *J.*, z

16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por. także wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.)

W przekonaniu Sądu, podejmowanie przez spółkę H. i innych przedsiębiorców działań promocyjnych, oferowanie i wprowadzanie do obrotu lamp wysoce podobnych do zarejestrowanych na rzecz spółki S. w sierpniu 2012 r. wzorów wspólnotowych wystarcza, by specjalista w dziedzinie oświetlenia mógł się zapoznać z tymi wzorami, w szczególności z wzorem PRIMUS POWER LED spółki H..

W ocenie Sądu, lampy zarejestrowane jako wzory wspólnotowe nr 002086876-0001 i 002088351-0001 nie są identyczne z żadną z lamp oferowanych wcześniej przez producentów artykułów oświetleniowych. Wzory te są więc nowe w rozumieniu art. 4 rozporządzenia. Nie spełniają one natomiast wymogu indywidualnego charakteru, przy którego ocenie należy kierować się wskazaniem zawartym w cytowanym wyżej motywie 14 Preambuły rozporządzenia.

Z katalogów złożonych przez powódkę wzajemną wynika, że zakres wykorzystywania kształtu „odwróconego spodka” stworzonego z dwóch okręgów, gdzie powierzchnia uwypukla się w stronę środka, w którego centralnej części umieszczono diody, był szeroko wykorzystywany przez producentów działających na rynku oświetleniowym wiele lat wcześniej. W istocie widoczna dla końcowego użytkownika, w czasie zwykłego użytkowania lampy zarejestrowanej jako wzory wspólnotowe część wierzchnia niewiele się różni od tego samego elementu w produktach H. – PRIMUS POWER LED (proporcje, wielkość otworu). Zważywszy, że obydwie strony zgodnie wskazują na brak istotnych ograniczeń swobody twórczej przy projektowaniu tego rodzaju wzorów nie można uznać, że wzory RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 wyraźnie różnią się od stanu sztuki,

cechując się indywidualnym charakterem. Przeciwnie, są one bardzo podobne do wzorów wykorzystywanych wcześniej do produkcji lamp, m.in. przez spółkę H..

Kształt lampy zobrazowany we wzorach wspólnotowych jest tylko jednym z wielu możliwych do zastosowania wzorów, których różnorodność kształtów i ornamentacji wynika choćby z katalogów złożonych do akt sprawy, przedstawiających ofertę różnych producentów. Tworząc wzór lampy, który jako nowy i cechujący się indywidualnym charakterem, projektant powinien być wyraźnie odróżnić się od stanu wzornictwa. Stworzenie kolejnego „odwróconego spodka” (jak określa go powódka główna) nie może uzasadniać udzielenia spółce ochrony, a w konsekwencji przyznania wyłączności używania wzoru dla wszystkich możliwych produktów, należy bowiem podkreślić, że – zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia – wskazanie ma jedynie charakter porządkowy. W odróżnieniu od krajowego wzoru przemysłowego, wzór wspólnotowy jest chroniony *jako taki* bez ograniczenia do produktów, dla których został zgłoszony. (por. wyrok SUE z 13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G.)

W przekonaniu sądu, wzór przemysłowy zastosowany w lampie H. PRIMUS POWER LED i wzory zarejestrowane na rzecz S. wywierają na końcowym użytkowniku identyczne ogólne wrażenie. **Stwierdziwszy, że wzory wspólnotowe RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 nie spełniają wymogów określonych w art. 4 rozporządzenia, Sąd uznał je za nieważne.** (art. 86 ust. 1a)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. 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 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 28/09/2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, 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. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Opłatę ostateczną Sąd ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki wzajemnej do 2.000 zł. Sąd nałożył na pozwaną wzajemną obowiązek uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu

Okręgowego w Warszawie brakującej kwoty 3.000 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28/07/2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

W efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1) Spółka S. nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez spółkę H. jej praw licencjobiorcy (którego w konsekwencji unieważnienia wzorów licencjodawca S. nigdy nie posiadał) i żądać zakazania naruszeń (pkt 1. pozwu) oraz usunięcia ich skutków (pkt 2., 3. pozwu). **Roszczenia te jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlegać musiały oddaleniu. (*a contrario* art. 89 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 286 i art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.)**

Wobec stwierdzenia nieważności wzorów wspólnotowych, oddalając powództwo główne Sąd pominął twierdzenia i dowody powoływane przez strony na okoliczność nie/naruszenia przez spółkę H. praw z rejestracji, nie miały one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c., obciążając nimi w całości powódkę główną.