

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2015 r.

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

Przewodniczący:	<i>SSO Jadwiga Smółucha</i>
Protokolant:	sekr.sądowy Katarzyna Ziomek - Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa **J. B.**

przeciwko **A. P.**

o ochronę wzoru wspólnotowego

oraz z powództwa wzajemnego **A. P.**

przeciwko **J. B.**

o unieważnienie wzoru wspólnotowego

orzeka:

1.
unieważnia wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 001857350 – 0001,
 2.
uchyla wyrok zaoczny z 20 października 2014r. i oddala powództwo,
 3.
zasądza od J. B. na rzecz A. P. 2809 (dwa tysiące osiemset dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.
- SSO Jadwiga Smółucha

Uzasadnienie

Pozwem z 14 sierpnia 2014 r. J.B. wniósł o:

1. zakazanie pozwanemu A. P. naruszania praw z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001, to jest wytwarzania, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, używania, a także składowania towarów w postaci pokrowców na klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set” i naruszających prawa powoda z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001,
2. zakazanie pozwanemu używania opisanego w pkt 1. wzoru nr 001857350-0001 w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych,
3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu stanowiących jego własność kompletów 24 kluczy płasko-oczkowych polerowanych 6-32 mm, w pokrowcach na klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set” i naruszających wzór wspólnotowy nr 001857350-0001,
4. nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego koszt wszelkich należących do niego towarów naruszających wzór wspólnotowy nr 001857350-0001,
5. orzeczenie o podaniu zapadłego w sprawie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zobowiązanie pozwanego do umieszczenia przez okres 60 dni, na swój koszt, na swojej stronie internetowej [www.\(...\).eu](http://www.(...).eu), w sposób widoczny, bezpośrednio po otwarciu strony, informacji, że Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu naruszania przysługujących powodowi praw z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii wzoru wspólnotowego nr 0057350-0001, zakazując pozwanemu importu i eksportu, wprowadzania do obrotu i oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, a także składowania do sprzedaży towarów w postaci pokrowców na klucze

oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set”, i naruszających prawa powoda z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001.

Wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Składając pozew wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o zaniechanie przez A. P. naruszeń praw J. B. z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001, poprzez:

- a. zajęcie ruchomości pozwanego w postaci pokrowców na 24 klucze płasko-oczkowe polerowane 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set” - do chwili prawomocnego zakończenia postępowania,
- b. zakazanie pozwanemu zbywania lub wprowadzania do obrotu w inny sposób pokrowców na 24 klucze płasko-oczkowe polerowane 6-32 mm, oznaczonych indeksem C3645, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set” - do chwili prawomocnego zakończenia postępowania,
- c. zakazanie pozwanemu dalszego naruszania praw powoda z rejestracji wzoru wspólno-towego nr 001857350-0001 - do chwili prawomocnego zakończenia postępowania. (pozew k. 2-36).

Postanowieniem z 10 września 2014 r. sąd oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia ze względu na wyjątkowo niską jakość załączonych do wniosku wydruków, która uniemożliwiała dokonanie merytorycznej oceny uprawdopodobnienia podnoszonego roszczenia (postanowienie k. 50-55).

Pismem procesowym datowanym na 29 września 2014 r. powód przedstawił wydruki w odpowiedniej jakości a także w wersji elektronicznej (k. 63-64).

20 października 2014 r., sąd wydał wyrok zaoczny, uwzględniając podnoszone przez J. B. roszczenia, poprzez:

1. zakazanie A. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w K. naruszania praw J. B. z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001, to jest wytwarzania, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, reklamowania,

wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, używania, a także składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu pokrowców na klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set” ;

2. zakazanie pozwanemu używania opisanego w pkt 1. wzoru w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych;
3. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu stanowiących jego własność pokrowców stanowiących opakowanie kompletów 24 kluczy płasko-oczkowych polerowanych 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set”;
4. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, przez umieszczenie na stronie internetowej [www\(...\).eu](http://www(...).eu), przez okres 60 dni, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 20 X 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał A. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w K. naruszania praw J. B. z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001, to jest wytwarzania, oferowania, w tym za pośrednictwem Internetu, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, używania, a także składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu pokrowców na klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set”, a także używania tego wzoru w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych. Sąd nakazał pozwanemu wycofanie z obrotu, stanowiących jego własność, pokrowców stanowiących opakowanie kompletów 24 kluczy płasko-oczkowych polerowanych 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym „Corona exclusive” oraz napisem „24 pce Combination Spanner Set”.

Sąd zasądził także od A. P. na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w kwocie 2.857 zł. (wyrok zaoczny k. 95).

12 listopada 2014 r., z zachowaniem terminu przewidzianego art. 344 k.p.c., pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego. Zaskarżając wyrok w całości, wniósł

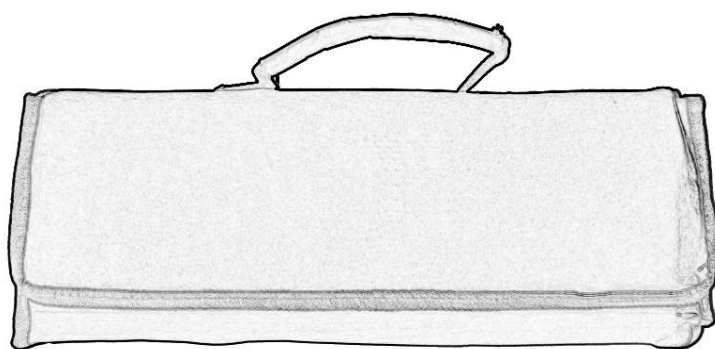
o jego uchylenie i oddalenie powództwa a także zasądzenie od J. B. na rzecz A. P. kosztów procesu, według norm przepisanych. Składając sprzeciw wniośł ponadto o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001. Zakwestionował nowość i indywidualny charakter wzoru, wskazując m.in. że wszelkie cechy określone przez powoda jako decydujące dla określenia zakresu ochrony wzoru nr 001857350-0001 są znane ze wzorów wcześniejszych a jego wybrane cechy mają charakter jedynie funkcjonalny (k. 105- 127).

Odpowiadając na sprzeciw i pozew wzajemny, J. B. wniośł o utrzymanie w całości wydanego w sprawie wyroku zaocznego oraz o oddalenie powództwa wzajemnego. Wniośł także o zasądzenie od pozwanego (powoda wzajemnego) A. P. na rzecz J. B. kosztów postępowania – zarówno w przedmiocie sprzeciwu jak i powództwa wzajemnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z przedstawionym spisem kosztów (k. 201- 208). Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że przy weryfikacji nowości wzoru, ocenie zostaje poddany wzór jako całość, nie zaś jako zbiór poszczególnych elementów. Zarzucił, że nawet wskazanie że wybrane właściwości wzoru były znane przed jego rejestracją, nie może niweczyć jego nowości. Zakwestionował ponadto możliwość zaznajomienia się przez specjalistów europejskich ze wzorami wykorzystywanymi w USA.

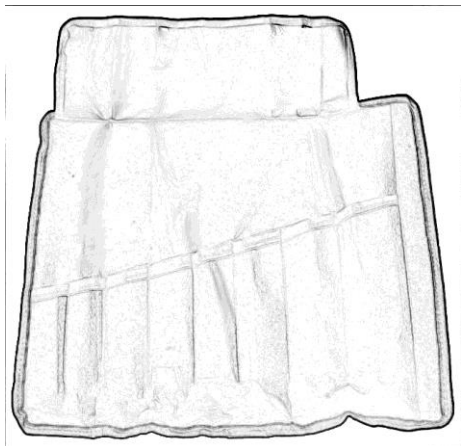
Pismem datowanym na 13 lutego 2015 r. A. P. przedstawił materiał dowodowy wskazujący na brak przymiotu nowości kwestionowanego wzoru wspólnotowego, wskazując na wykorzystywanie identycznych wzorów na dwa lata przed datą rejestracji wzoru RCD 001857350-0001 (k. 227-234).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

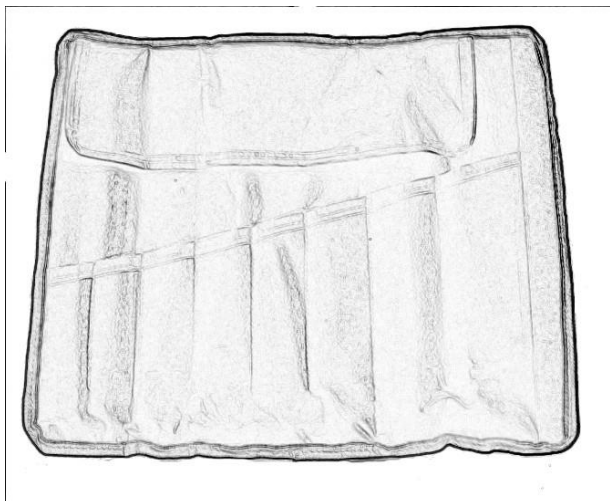
J. B. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „(...)”, specjalizując się w sprzedaży hurtowej narzędzi. Powodowi służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z pierwszeństwem od 29 IV 2011 r. pod nr 001857350-0001, przedstawiającego pokrowiec na klucze:



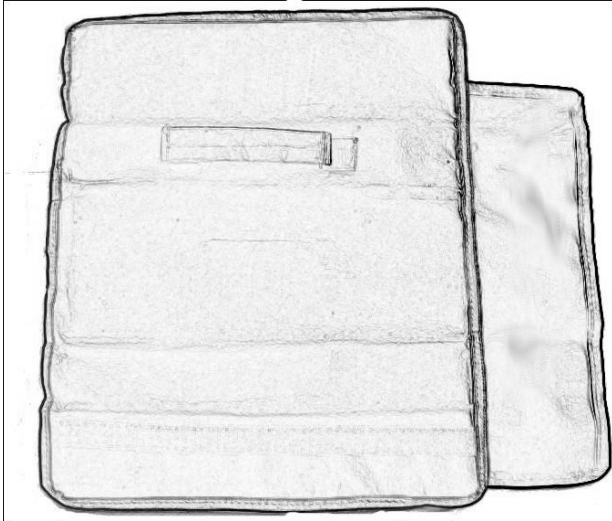
0001.1



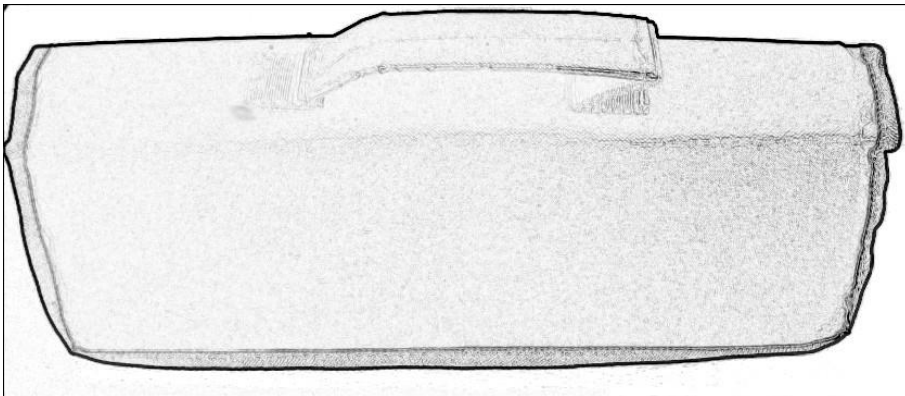
0001.2



0001.3



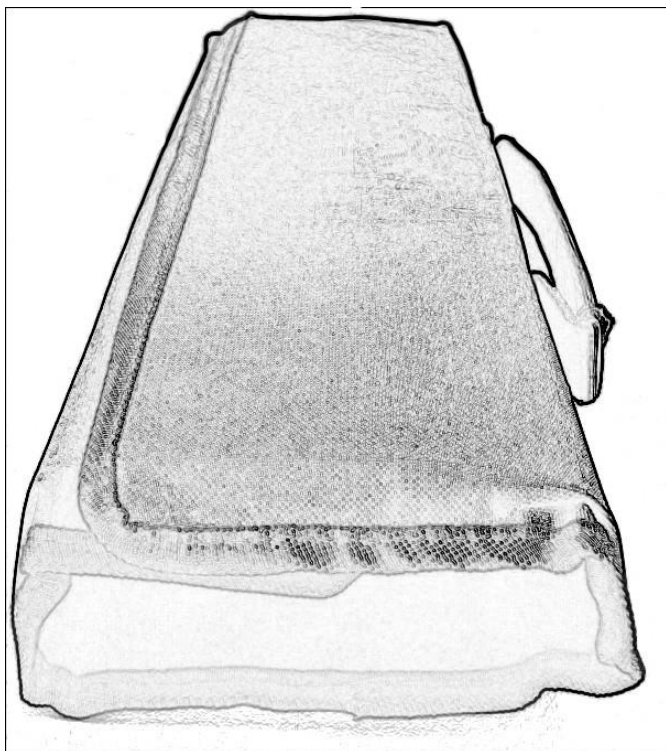
0001.4



0001.5



0001.6



0001.7

(dowód: wydruk z CEIDG k. 19, świadectwo OHIM k.65-68, wydruki z baz DesignView i Tmdn k. 68-85, płyta CD k. 86). Wzór ten jest wykorzystywany przez powoda w oferowanych przez niego produktach – pokrowcach na klucze (dowód: katalog powoda k. 40, oględziny dowodu rzeczowego). Przed datą pierwszeństwa tego wzoru (29 IV 2011), na rynku dostępny był produkt ucieleśniający wzór różniący się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami – pokrowiec na klucze o symbolu CL4014. Został on wprowadzony do obrotu 10 marca 2011 r., a także był przedstawiony w katalogu datowanym na 2009 rok (k. 238 – ilustracje w górnym rzędzie). Produkt ten został udostępniony publicznie w rozumieniu art. 7 rozporządzenia na odwiedzanych przez specjalistów z Unii Europejskiej międzynarodowych targach w K. w dniach 15-19 kwietnia 2010 r. (dowód: kopie wybranych stron katalogu wraz z tłumaczeniami k. 237-244, 322-327, katalog k. 319, fotografie k. 245-247, oświadczenie wraz z tłumaczeniem k. 252-253, 328, wydruki wraz z tłumaczeniem k. 254-268, artykuły i wydruki k. 269-279, protokół otwarcia strony internetowej k. 320-321, zeznania świadków W. P. i R. B.).

Powyższe ustalenia faktyczne zostały poczynione w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron

internetowych – w tym baz danych, katalog produktowy, zeznania świadków W. Pi. i R. B. oraz oględziny dowodu rzeczowego.

Sąd zważył :

Z art. 85 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) wynika domniemanie ważności wzoru wspólnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym ważność wzoru zostanie zaprzeczona, 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 wzoru wspólnotowego, zgodnie z którą wzorem 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, widoczne w czasie normalnego użytkowania (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 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do takich właśnie cech. (*shown visibly*)

Wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 29 kwietnia 2011 r. pod numerem 001857350-0001 przedstawia ukształtowanie, formę przestrzenną i ornamentację produktu, i jako taki odpowiada definicji zawartej w art. 3a rozporządzenia.

Złożenie przez A. P. pozwu wzajemnego uzasadniało dokonanie – w pierwszej kolejności - oceny zarejestrowanego wzoru wspólnotowego pod kątem jego ważności.

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, 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 określa ponadto w ust. 2 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 identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakiegokolwiek inny sposób.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli ogólne wrażenie, jakie wywołuje on na poinformowanym użytkownika, różni się od wrażenia,

jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia do rejestracji, od której wzór 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)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący się nim jako znawca) uzna, że 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 przez zorientowanego użytkownika. (tak 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) Sąd podziela pogląd Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani ekspert w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i

posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to być finalny użytkownik. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

Przed przystąpieniem do oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru, należy wyjaśnić, że ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołuje wzór unieważniany oraz wzory, które zostały wskazane przez powoda wzajemnego, jako wcześniej publicznie ujawnione. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22 VI 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 X 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. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo* Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszydiciela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości a pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda. Należy 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.

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 i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy (por także późniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*).

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód wzajemny, twierdząc o braku nowości lub indywidualnego charakteru uzasadniającym unieważnienie wzoru, powinien przedstawić materiał dowodowy potwierdzający jego zarzuty, w szczególności dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Sąd musi mieć możliwość bezpośredniego przeciwstawienia wzorów zarejestrowanego i wcześniejszego, ich porównania i dokonania oceny ogólnego wrażenia jakie one wywołują na zorientowanym użytkowniku, stwierdzenia, czy są one identyczne, czy różnią się od siebie istotnymi szczegółami. Zgodnie z orzecnictwem Sądu Unii Europejskiej, ocena nowości i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje się na przeciwstawionych przez żądającego unieważnienia ucieleśniających wzór konkretnych produktach. Nieprawidłowe jest przeciwstawianie wzorowi łącznie wielu cech różnych produktów lub ich poszczególnych elementów (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*).

Podstawy unieważnienia nie mogą stanowić wyłącznie zeznania świadków lub oświadczenia osób trzecich. W kontekście przedstawionej dokumentacji, sąd uznał je jednak za wiarygodne i potwierdzające twierdzenia przedstawione przez powoda. Pozwalają one na zweryfikowanie autentyczności przedmiotu dokonywanego porównania – wzoru ucieleśnionego w produkcie o symbolu CL4014 – i ustalenie, że zgodnie z przedstawionymi wydrukami ze stron internetowych, ilustracjami z katalogów i fotografiami, wzór ten mógł stać się dostatecznie znany w toku zwykłego prowadzenia spraw specjalistom z Unii Europejskiej działającym w branży narzędziowej przed datą pierwszeństwa wzoru RCD 001857350-0001. Datą tą – w

odniesieniu do której należy badać istnienie podstaw nieważności, jest 29 kwietnia 2011 r. (dzień zgłoszenia), dla wzorów ujawnionych przez osoby trzecie, oraz 29 kwietnia 2010 r. – w odniesieniu do uprawnionego, ze względu na unormowanie art. 7 ust. 2b rozporządzenia.

Mimo istniejących wątpliwości odnośnie szczegółów złożonego tłumaczenia wydruków ze stron internetowych i oświadczenia z k. 252, okoliczności istotne – tj. fakt i data udostępnienia wzoru publiczności, oraz ilustracje tego wzoru zostały wykazane złożonym materiałem dowodowym. Przekonuje on, że przed datą pierwszeństwa wzoru RCD 001857350-0001 został udostępniony publicznie, oferowany i wprowadzony do obrotu produkt o symbolu CL4014, ucieleśniający wzór identyczny w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia. Charakteryzuje się on konstrukcją w postaci usztywnionej płachty, składanej w formę prostokątnej torby. Krawędzie płachty, widoczne również po złożeniu, otoczone są czarną obwódką (lamówką). Kieszenie na klucze, widoczne po rozłożeniu płachty – w toku użytkowania produktu – ułożone są od najmniejszej do największej, tworząc ukośną linię (por. ilustracje z k. 245 i 248). Elementy te są tożsame z przedstawionymi w świadectwie rejestracji wzoru RCD 001857350-0001. Identyczne są również pozostałe detale, tj. wykorzystanie „pióra”, sam fakt obecności kieszeni i ich dostosowanie do rozmiarów kluczy oraz dodanie rączki widocznej u góry płachty po jej złożeniu w torbę. Detale te mają jednak walory jedynie funkcjonalne, a zatem nie są brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny. Należy przy tym dodać, że stosowane usztywnienie – na które zwraca uwagę powód – niezależnie od jego funkcjonalnego charakteru, nie jest uwidocznione w świadectwie rejestracji kwestionowanego wzoru a zatem również nie może być uwzględniane.

O odmienności wykorzystanego w produkcie CL4014 wzoru nie świadczy również jego kolorystyka. Z użycia w świadectwie rejestracji wzoru RCD 001857350-0001 zarówno ilustracji kolorowych jak i w odcieniach szarości wynika zamiar objęcia ochroną wszelkich kombinacji kolorystycznych i upatrywanie indywidualnego charakteru wzoru w zastosowanych rozwiązaniach przestrzennych. Dla dokonywanej oceny nie może mieć znaczenia wykorzystywana kolorystyka, a ewentualnie jedynie stopień jej kontrastu – w tym wypadku wyróżnienie odmiennych kolorów płachty i jej obramowania, które również jest powielone w przeciwstawianych wzorach. O odmienności zawartego w produkcie CL4014 wzoru nie świadczą także obecne na

jego wybranych egzemplarzach nadruki. Nie mają one bowiem charakteru ornamentacji, a stanowią jedynie wskazanie producenta i funkcjonalności produktu oraz jego zgodności z określonymi normami technicznymi,

Z tak dokonanego porównania wynika, że wzór zawarty w produkcie CL4014 jest identyczny ze wzorem zarejestrowanym na rzecz powoda. Udostępnienie publiczne wzoru identycznego z zarejestrowanym stanowi wystarczającą podstawę dla uznania za zasadne powództwa wzajemnego o unieważnienie. Mając na uwadze przedstawioną przez strony argumentację, zasadnym jest jednak odniesienie się również do zarzutu braku indywidualnego charakteru wzoru RCD 001857350-0001.

W ocenie sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy przekonuje, że rozwiązania w których powód upatruje indywidualnego charakteru wzoru, w przeważającej części nie wynikają z świadectwa rejestracji, a w pozostałym zakresie należą do stanu sztuki. Elementy na które zwraca uwagę J. B., tj. fakt wykonania pokrowca w całości z czarnej tkaniny oraz obecność składanego do środka pióra a także jego kształt, nie znajdują odzwierciedlenia w świadectwie rejestracji kwestionowanego w rozpatrywanej sprawie wzoru. Pozostałe podkreślane przez stronę powodową elementy, nie świadczą zaś o indywidualnym charakterze wzoru.

O wykorzystywaniu analogicznych kształtów i kontrastującej lamówki oraz układu kieszeni na narzędzia (których wielkość rośnie od strony lewej do prawej) w produktach uprzednio istniejących w obrocie świadczą ilustracje z kart 143-144, 149, 238, 245-249, 321 oraz ze strony 33 katalogu z k. 319. Zespół tych cech obecny widoczny jest w każdym z prezentowanych na wyżej wymienionych ilustracjach produktów. Z kolei obecność identycznie ukształtowanej rączki (wraz z pozostałymi opisywanymi cechami), niezależnie od jej jedynie technicznego charakteru, widoczna jest na ilustracjach z k. 238, 245-249, oraz ze strony 33 katalogu z k. 319. Przekonuje to, że abstrahując od stwierdzonego braku nowości kwestionowanego wzoru, nie charakteryzuje się on również indywidualnym charakterem – zespół charakterystycznych dla niego (według powoda) cech, był bowiem obecny we wzorach udostępnionych publicznie przed 29 kwietnia 2011 r. Zarejestrowany wzór nie wywołuje więc na zorientowanym użytkowniku, za jakiego sąd – zgodnie z sugestią stron – uznaje monter, mechanika, korzystającego na co dzień narzędzi w postaci kluczy, do których przechowywania służą produkty stron – wyraźnie odmiennego wrażenia od uprzednio rozwiązań uprzednio stosowanych na rynku.

Wobec ustalenia, że przed datą pierwszeństwa wzoru RCD 001857350-0001 został publicznie udostępniony, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w toku zwykłych czynności przez specjalistów z Unii Europejskiej działających w branży narzędziowej, identyczny w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia wzór, a także mając na uwadze że wzór wspólnotowy zakwestionowany przez A. P. jest pozbawiony indywidualnego charakteru, sąd uwzględnił powództwo wzajemne.

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). J. B. nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu przez A. P. jego praw z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 001857350-0001 i żądać zakazania jego naruszeń oraz wycofania z obrotu i zniszczenia inkorporujących ten wzór towarów. Roszczenia powoda, jako co do zasady nieusprawiedliwione – podlegać musiały zatem oddaleniu. (*a contrario* art. 89 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

O kosztach postępowania w zakresie pozwu wzajemnego sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Oddalając w całości powództwo główne sąd orzekł o obowiązku J. B. zwrotu A. P. kosztów postępowania i zastępstwa procesowego, zgodnie z art. 98 k.p.c.

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 IX 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 sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynieniu 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 wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18) a w sprawie o ustalenie prawa z rejestracji 600 zł (§ 10 ust. 1 pkt 17). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązane wykonywającego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. Ponadto na zasądzone na rzecz pozwanego (powoda wzajemnego) koszty postępowania złożyły się opłata od wniesionego sprzeciwu w kwocie 1000 zł, od pozwu wzajemnego - 352 zł i opłata skarbową od pełnomocnictwa - 17 zł.

SSO Jadwiga Smółucha