



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2017 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

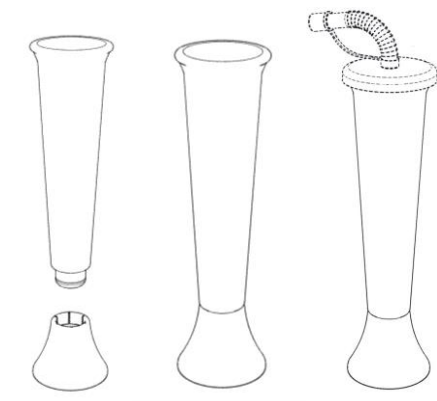
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **S. spółki jawnej w M.**

przeciwko **J. S.**

o ochronę praw do wzorów wspólnotowych

1. nakazuje J. S. zaniechanie naruszania prawa S. spółki jawnej w M. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 002612705-0002 w postaci przedstawionego w trzech rzutach pojemnika do napojów:



, to jest zaniechanie używania, w tym: wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania w tych celach

pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką o

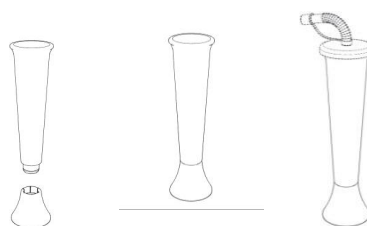


wyglądzie:

2. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt wszystkich będących jego własnością bezprawnie wytworzonych pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego nr 002612705-0002, o wyglądzie przedstawionym w pkt 1. - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3. nakazuje pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych będących jego własnością i używanych do wytwarzania pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego nr 002612705-0002, o wyglądzie przedstawionym w pkt 1. w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
4. oddala powództwo w pozostałej części;
5. zasądza od J. S. na rzecz S. spółka jawna w M. kwotę 3.517 (trzy tysiące pięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 85/16 Sąd udzielił S. spółce jawnej z siedzibą w M. zabezpieczenia roszczenia o nakazanie J. S. zaniechania naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 002612705-0002 w postaci przedstawionego



poniżej w trzech rzutach pojemnika do napojów: , poprzez zaniechanie używania, w tym wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania w tych celach pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką o wyglądzie:



, poprzez:

a. zakazanie obowiązemu - na czas trwania postępowania głównego - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu oraz eksportu pojemników do napojów w kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką o wyglądzie:



b. nakazanie obowiązemu - na czas trwania postępowania głównego - usunięcia z witryny internetowej dostępnej pod adresem [http://www.\(...\).pl/](http://www.(...).pl/), w tym również wszystkich podstron tej witryny, wszelkich przedstawień pojemników do napojów w kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką o wyglądzie wskazanym w ppkt a., w tym usunięcia tych przedstawień z

wszelkich dostępnych na tej stronie materiałów reklamowych, w szczególności z folderu



udostępnianego na podstronie [http://\(...\).html](http://(...).html) o wyglądzie:

c. zakazanie obowiązanemu - na czas trwania postępowania głównego - rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, folderów reklamowych oraz katalogów produktów zawierających przedstawienia pojemników do napojów w kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką, o wyglądzie wskazanym w ppkt a.

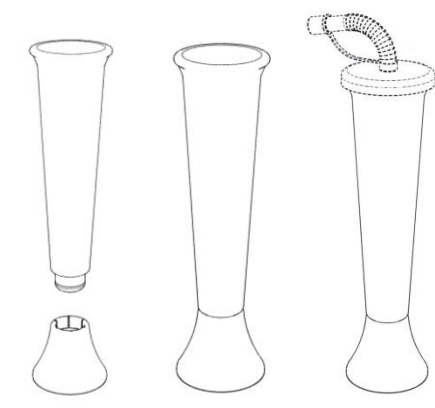
- w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Sąd zagroził J. S. obowiązkiem zapłaty na rzecz S. spółki jawnej w M. kwoty 25.000 zł na wypadek naruszenia obowiązków określonych w punktach a. i c.

Zażalenie obowiązanego oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 17 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt I ACz 2373/16.

22 września 2017 r. S. spółka jawna z siedzibą w M. wniosła o:

I. nakazanie J. S. zaniechania naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 002612705-0002 w postaci przedstawionego poniżej w trzech rzutach pojemnika do napojów:



poprzez zaniechanie używania, w tym wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania w tych celach pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką o następującym wyglądzie:



II. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt wszystkich będących jego własnością bezprawnie wytworzonych wytworów, w postaci pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego o numerze 002612705-0002 i posiadających następujący wygląd:



w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

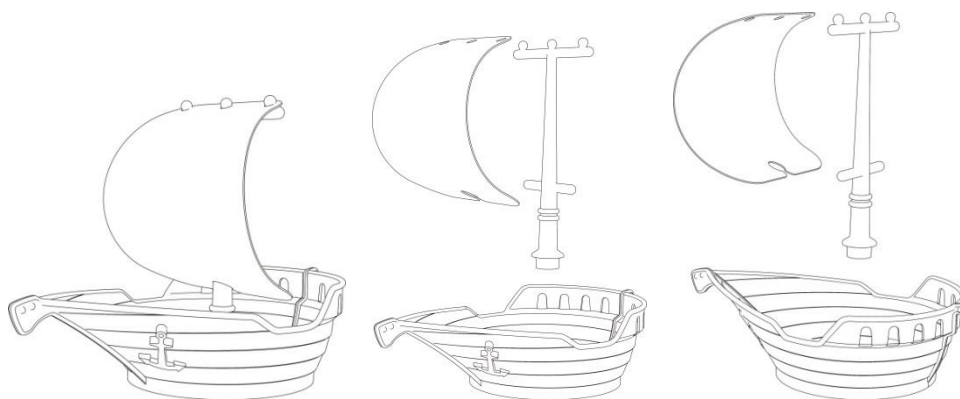
III. nakazanie pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych będących własnością pozwanego i używanych do wytwarzania pojemników do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego o numerze



002612705-0002, o następującym wyglądzie:

w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

IV. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 002741165-0001 w postaci przedstawionego poniżej w trzech rzutach wieczka do pojemników do napojów o kształcie łodzi z żaglem:



poprzez zaniechanie używania, w tym wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz składowania w tych celach wieczek do pojemników do napojów o kształcie łodzi z żaglem o



następującym wyglądzie:

V. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt bezprawnie wytworzonych wytworów będących jego własnością, w postaci wieczek do pojemników do napojów o kształcie łodzi z żaglem, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego o numerze 002741165-0001, o



następującym wyglądzie:

terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

w

VI. nakazanie pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych będących własnością pozwanego i używanych do wytwarzania wieczek do pojemników do napojów o kształcie łodzi z żaglem, naruszających prawa powoda do wzoru wspólnotowego o numerze 002741165-0001, o następującym



wyglądzie:

w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

VII. zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego. (k.2-146)

Jarosław Starnawski zażądał oddalenia powództwa. (k.156-160, 164-168)

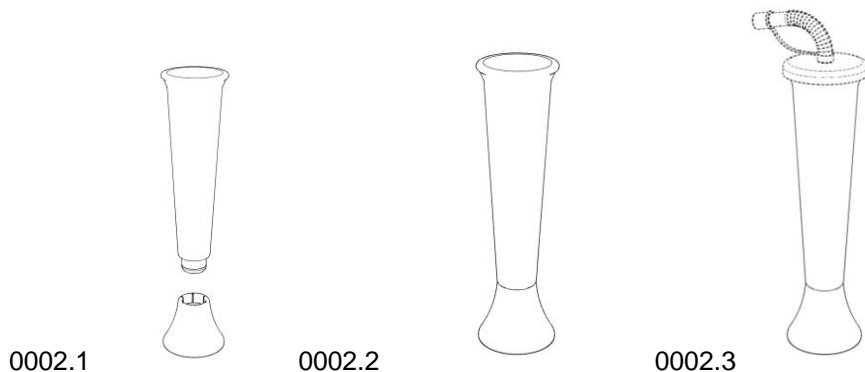
Sąd ustalił, że:

S. spółka jawna w M. prowadzi od 2008 roku działalność gospodarczą w zakresie importu i dystrybucji wyrobów spożywczych: słodczy, cukierków, żelków oraz zimnych napojów, w szczególności syropów do przygotowywania napojów typu *slush*, granity i sorbetów. Jest także producentem syropów oraz kielichów do sorbetów, granity i zimnych napojów, wyróżniających się na rynku nowoczesnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania. Kielichy produkowane w Unii Europejskiej spełniają najwyższe standardy stawiane opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z żywnością. (dowód: odpis z KRS k.43-45, wydruki katalogów produktów k.64-71, 92-93, printscreeny strony internetowej sweetworld.pl k.73-84, raport z analizy jakości produktów k.86-87, Food contact approval Certificate k.89, zeznania K. M. k.237)

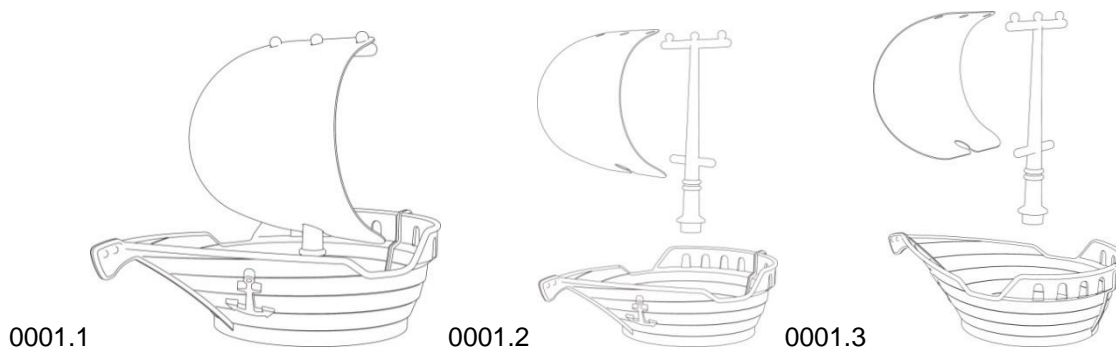
Powódka stale rozwija swoją ofertę produktową. Przy opracowywaniu nowych wzorów korzysta z usług profesjonalnego studia projektowego, stąd jej pojemniki do napojów wyróżniają się na rynku. Jako jedna z pierwszych połączyła funkcję kielicha do napojów i zabawki, stosując rozwiązanie polegające na posadowieniu kielicha na fantazyjnej, odłączanej podstawie. Uprawniona dystrybuje swoje produkty na terytorium całej Europy. Promuje je na targach krajowych i zagranicznych. (dowód: fotografie k.90, wydruki katalogów produktów k.64-72, 92-93, zeznania świadka B. M. k.237)

Spółka S. jest właścicielem wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami:

- 002612705-0002 w dniu 13/01/2015 r. przedstawiającego pojemnik do napojów:



- 002741165-0001 w dniu 22/07/2015 r. przedstawiającego zamknięcie i pokrywkę pojemnika:



(dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.95-100, 102-108, 110-112, 114-116)

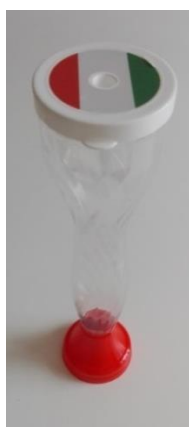
Wzory te wykorzystywane są przez uprawnioną w jej produktach, np.:



(dowód: katalogi k.64-71, 92-93, fotografie

k.90)

J. S. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Z. POLSKA (...) we W. w zakresie produkcji lodów, wytwarzania i oferowania do sprzedaży opakowań i kielichów do napojów. (dowód: informacja z CEIDG k.118-119, printscreeny strony internetowej zeal-granitory.pl k.121-139) Pozwany oferuje i wprowadza do obrotu m.in. pojemniki i wieczka do pojemników na napoje o wyglądzie:



(dowód: printscreeny strony internetowej k.128-131, ulotka k.140, 142-143, fotografie k.192, 194, 195, zeznania pozwanego k.237)

Twórcą wzorów przemysłowych, które zostały zastosowane w tych produktach jest R. G. pracownik J. S., który od około 15 lat współpracuje z pozwanym na płaszczyźnie poligraficznej oraz projektowej. (dowód: zeznania świadka J. S., zeznania pozwanego k.237)

Zakres swobody twórczej projektanta wzorów pojemników do napojów i ich wieczek nie jest nadmiernie ograniczony. Mogą mieć różne kształty i wielkości. Nawet jeśli mają kształt kielicha, to jego wygląd może się istotnie różnić od kielicha zarejestrowanego na rzecz powódki jako wzór wspólnotowy. W szczególności ich podstawa nie musi być wyodrębniana. Zwykle natomiast są zamykane wieczkiem, a w ich wnętrzu znajduje się rurka. (dowód: wydruki z bazy EUIPO k.47-62, kserokopie złożone przez pozwanego k.209-218, zeznania świadków B. M. i J. S., zeznania stron k.237)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o zaoferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. - materiał dowodowy. Jako spóźniony, Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka R. G. W sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady - dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. W żadnym razie nie można wymagać od nich zapisu fotograficznego zdarzeń, by zeznania świadków i stron w procesie gospodarczym uznać za wiarygodne. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument – jak było w tym przypadku – to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

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 dowody. 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) Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) w tym postępowaniu to nie pozwany był zobowiązany udowodnić, że nie naruszył praw wyłącznych spółki S. (dowód negatywny), lecz powódka winna była dowieść wkroczenia przez Jarosława Starnawskiego w sferę wyłączności używania zarejestrowanych na jej rzecz wzorów wspólnotowych.

W ocenie Sądu naruszenie praw wyłącznych powódki zostało należycie udowodnione dowodami rzeczowymi, dokumentami i uzupełniającymi je zeznaniami świadków wyłącznie w odniesieniu do wzoru nr 002612705-0002. W zasadniczych dla rozstrzygnięcia sporu kwestiach,

zeznania świadków B. M. i J. S. oraz stron K. M. i J. S. można uznać za wiarygodne, korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym i uzupełniające go. Autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych nie była przez strony wzajemnie kwestionowana, mogły więc one służyć weryfikacji zeznań, pozwalając na poczynienie ustaleń w oparciu o dowody niesprzeczne wewnątrznie, wzajemnie logicznie się dopełniające.

Sąd zważył:

Rozporządzenie 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.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą, wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca:

- wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,
- użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego,
- składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust.2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w

sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennosć ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brăncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

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

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*)

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

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 (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*)

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

jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),
- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Prawa wyłączne spółki S. używania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 002612705-0002 i 002741165-0001 nie były przez pozwanego kwestionowane, zostały też należycie udokumentowane wydrukami z bazy internetowej Urzędu. Wzory przedstawiają zobrazowane w trzech rzutach, bez koloru, pojemnik na napoje w kształcie kielicha i jego wieczko w kształcie łódki z żaglem, nie wywołując wątpliwości co do przedmiotu rejestracji i zakresu ochrony. Wzorom tym przeciwstawia uprawniona produkty pozwanego przedstawione w postaci dowodów rzeczowych oraz na wyraźnych, dobrej jakości fotografiach oddających wygląd pojemników i wieczek oferowanych – bezspornie - przez Jarosława Starnawskiego.

Stosując przedstawione wyżej reguły oceny naruszeń praw do wzorów wspólnotowych

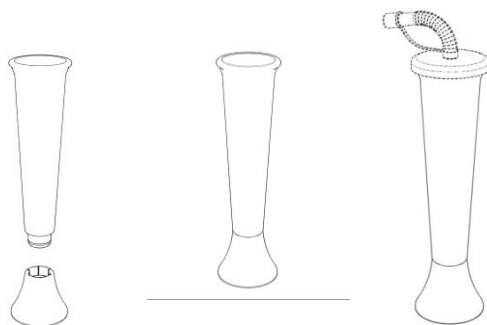
Sąd uznał, że:

Pojemniki do napojów o kształcie kielicha zwężającego się ku dołowi z odłączaną podstawką



o wyglądzie:

zarejestrowanego pod nr 002612705-0002 przedstawiającego pojemnik do napojów w kształcie



kielicha na podstawce:

. Należy przy tym wyjaśnić, że

zgodnie z obowiązującymi zasadami elementy zaznaczone linią przerywaną (tu wieczko i rurka) nie podlegają ochronie. Obydwa przeciwstawione sobie wzory odnoszą się do produktu, którego wygląd w dużej mierze jest determinowany funkcją techniczną. Są tożsame w tych elementach, w których swoboda projektanta nie jest nadmiernie ograniczona: w wyborze kształtu pojemnika (kielich), jego osadzeniu na podstawce wyraźnie od niego odciętej i odłączanej. Wyoblenie w górnej części pojemnika ma charakter funkcjonalny, służąc zamocowaniu wieczka. Graficzne przedstawienie wzoru (kontury, brak koloru) sprawia, że dla oceny naruszenia nie mają znaczenia kolorystyka produktów ani materiał z jakiego zostały wykonane. Zorientowany użytkownik, który zwykle używa tego rodzaju pojemników uznałby wzory za bardzo podobne w tym znaczeniu, że sprawiają one na nim tożsame ogólne znaczenie. Drobne różnice w kształcie (bardziej topornym układzie linii) i fakturze kielichów (gładka we wzorze zarejestrowanym, karbowana w produkcie pozwanego) nie są na tyle istotne, by mogły zdominować ogólne wrażenie, o którym decyduje tożsamość kształtu kielicha i połączonej z nim podstawy. Zarówno podobieństwa, jak i różnice są tym bardziej wyraźne, gdy porównujemy produkty stron, gdzie kolor kielicha jest przezroczysty, zaś podstawy matowy w jaskrawym kolorze, co uwydatnia ich oddzielenie, zwracając na połączenie tych dwóch elementów szczególną uwagę zorientowanego użytkownika. Zważywszy, że zdaje sobie on sprawę z uwarunkowań technicznych wykonania pojemnika na napoje, sposobu jego produkcji, wykonania form, ograniczających swobodę twórczą projektanta, drobne różnice konturów kielicha i podstawy oraz faktura kielicha (faliste pionowe linie) nie będą mogły zaważyć na ogólnym wrażeniu podobieństwa sprawianym przez zestawienie kielicha połączonego z podstawą. Jarosław Starnawski narusza zatem prawa spółki S. do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002612705-0002.

W tym zakresie ocena przedstawiona przez Sąd w motywach postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nie uległa zmianie. Nie mogły mieć na nią wpływu zarzuty zgłoszone w odpowiedzi na pozew i w toku postępowania przez Jarosława Starnawskiego. W pierwszym rzędzie należy wskazać, że były one bliższe prawu znaków towarowych (ryzyko konfuzji konsumenckiej nie ma dla oceny

podobieństwa wzorów żadnego znaczenia), nieuczciwej konkurencji (porównanie produktów stron, a nie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i wzoru zawartego w kwestionowanym produkcie pozwanego). Zarzut naruszenia nie może być także usprawiedliwiany skorzystaniem przez pozwanego z usług innego przedsiębiorcy, którego trudno uznać za profesjonalistę w dziedzinie projektowania opakowań produktów spożywczych, a stworzonych przez niego wzorów (raczej zarysów) za nowatorskie, wyraźnie odróżniające się od stanu sztuki, do którego należy zaliczyć wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz powódki. Spółka S. nie dochodzi w tym postępowaniu naprawienia szkody, a pozostałe sankcje (zakazowe i inne sposoby usunięcia skutków naruszenia) nie są zależne od wykazania winy naruszcyciela. Ich zastosowanie warunkuje prosta bezprawność działania Jarosława Starnawskiego, który w tym postępowaniu w żaden sposób nie dowiódł, że korzystanie z wzoru przemysłowego kielicha jest zgodne z prawem.

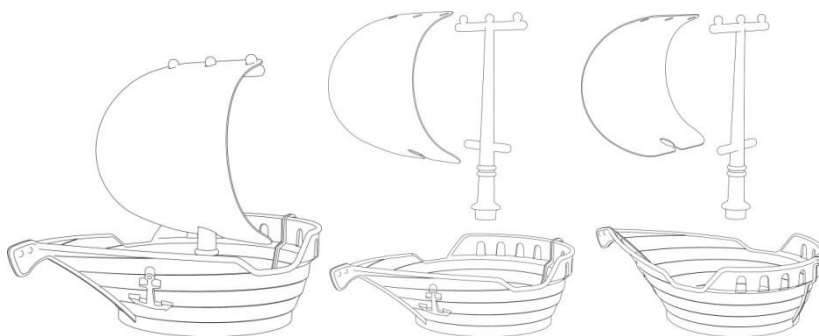
Wynikające z naruszenia i znajdujące oparcie w przepisach art. 89 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia, roszczenia określone w pkt I.-III. pozwu zasługiwały więc na uwzględnienie.

Z kolei, plastikowe wieczko pojemnika do napojów w kształcie łodzi z żaglem o wyglądzie:



w ocenie

Sądu nie jest podobne do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002741165-0001:



Wzór przedstawia dopracowany projekt łodzi z charakterystycznymi elementami deskowania, dziobu, burty i wyrazistą kotwicą na lewej burcie. Na maszcie, zwieńczonym poprzeczną belką z trzema zaczepami, stanowiącą top masztu, zawieszony jest żagiel w kształcie prostokąta. Pokład łodzi jest płaski. Dno ma kształt okrągły co jest uwarunkowane funkcjonalnie, wieczko służy bowiem zamknięciu pojemnika. Tymczasem produkt pozwanego, powtarzając wszystkie charakterystyczne dla łodzi elementy, jest jednak przedstawiony odmiennie. Deskowanie i kotwica nie są tak wyraziste jak we wzorze powódki. Dziób mniej wyrazisty, burta pozbawiona dekoracji z pionowymi otworami. Na pokładzie (z zagłębieniem) usytuowano siedzisko na burcie. Maszt pozbawiony jest poprzecznych belek, żagiel (trójkątny) jest na nim inaczej zawieszony.

Należy zatem uznać, że pozwany przejął samą koncepcję zamknięcia pojemnika na napoje wieczkiem w kształcie łodzi, którą jednak przedstawił w całkowicie odmienny sposób niż we wzorze

wspólnotowym zarejestrowanym na rzecz powódki. Podobieństwa między nimi dotyczą wyłącznie elementów charakterystycznych dla łodzi żaglowej, różnic jest jednak tak wiele, że wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zastosowany w produkcie pozwanego sprawiają na zorientowanym użytkowniku, którym może być dziecko pijące zimne napoje z pojemników plastikowych lub producent napojów sprzedawanych w takich pojemnikach całkowicie odmienne wrażenie. Jarosław Starnawski nie narusza więc prawa powódki do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002741165-0001. Z tej przyczyny roszczenia z pkt IV.-VI. pozwu podlegały oddaleniu. (*a contrario* art. 89 rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając nimi strony po połowie.

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 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).

Zważywszy charakter sprawy, stopień jej skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał za usprawiedliwione przyznanie pełnomocnikowi powódki wykonującemu zawód radcy prawnego wynagrodzenia w minimalnej wysokości. W efekcie podziału kosztów pozwany winien zwrócić powódce ½ część opłaty sądowej i wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Zarządzenie :

- (...).

1. (...).

7/03/2017 r.