



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **J. P.**

przeciwko (...) **spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.**

o nakazanie i zapłatę

1. oddala powództwo;
2. zasądza od J. P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 3.257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. zwraca J. P.z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.500 (tysiąc pięćset) złotych niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego, wpłaconej 7 lipca 2016 r., przeksięgowanej 18 sierpnia 2016 r. (nr .).

UZASADNIENIE

25 kwietnia 2014 r. (data stempla pocztowego k.54) J.P. wystąpił do Sądu Okręgowego w Poznaniu o:

1. zasądzenie na jego rzecz od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwoty 15.000 zł tytułem naprawienia szkody powstałej w związku z naruszeniem niezarejestrowanego wzoru przemysłowego wraz w odsetkami od dnia wniesienia pozwu;
2. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt treści zapadłego orzeczenia w dzienniku „(...)”;
3. zwrot kosztów postępowania. (k.2-54)

Odpowiedź na pozew (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. została zwrócona przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (k.61-72, 76), który nie zmienił decyzji pomimo zapewnień pozwanej o dochowaniu wymogów formalnych. Uznał jednak za prawidłowo wniesione pismo przygotowawcze datowane 28/09/2015 r., w którym pozwana zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania. (k.142, 149-158)

Postanowieniem wydanym 11 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania w wydziale XXII Sądowi Okręgowemu w Warszawie. (k.220-221)

Na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2016 r. pełnomocnik powoda wyjaśnił, że przedmiotem żądania jest odszkodowanie za okres od 1 października 2013 r. do 1 października 2014 r. za naruszenie trzech niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych w postaci czapek zimowych. Wyliczając szkodę powód hipotetycznie oszacował poziom sprzedaży pozwanej, nie wie bowiem ile czapek wprowadziła ona do obrotu. Brał pod uwagę wysokość opłaty licencyjnej, sam jednak spornych wzorów nie licencjonuje. Wzorami (trójwymiarowe produkty) są kształty czapek, ich zdobienie, jak również ściegi, które zostały wykorzystane w każdym z modeli i świadczą o jego indywidualnym charakterze. Ściegi nie zostały wymyślone przez powoda, który zastosował te dostępne już na rynku. Nowy jest taki ich układ. Kształt czapki jest narzucony przez jej funkcję użytkową. Powód nie przedstawił stanu sztuki w dacie pierwszego publicznego udostępnienia wzorów. Nie potrafił wskazać daty dziennej tego udostępnienia, ani okoliczności w jakich miało ono miejsce, kiedy i do kogo zostały wysłane katalogi, na jakich targach odzieżowych były rozpowszechniane. Zarzucił, że pozwana narusza prawa powoda poprzez kopiowanie jego wzorów.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. (k.265)

Sąd ustalił:

J. P. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą J. P. (...) w Ł. . (dowód: informacja z CEIDG k.46) Powód jest producentem czapek, szalików, rękawiczek, ocieplaczy i innych akcesoriów dziewiarskich. W jego ofercie znajdowały się w 2013 r. czapki (...) o



wyglądzie:

(dowód:

fotografie k. 11, 13, 15, katalogi k.87-92)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży oraz handlu hurtowego i detalicznego. (dowód: odpis z KRS k.47-53) W 2013 r. pozwana oferowała do sprzedaży czapki z oznaczeniem (...) czapki o wyglądzie:



(dowód: fotografie k.

10, 12, 14)

Na początku 2013 r. strony negocjowały zawarcie umowy sprzedaży pozwanej przez powoda czapek wg wzoru (...), do zawarcia umowy jednak nie doszło. (dowód: korespondencja elektroniczna k.16-26, 33-39)

Powyższe ustalenia faktyczne oparte zostały na dowodach zaoferowanych w pozwie. Sąd nie znalazł żadnego usprawiedliwienia dla uwzględnienia twierdzeń i dowodów zgłaszanych w toku postępowania, ze względu na wymagane w tym przypadku uprawdopodobnienie przyczyn uchybienia terminu. (art. 207 k.p.c.) Oddalając powództwo jako co do zasady nieusprawiedliwione Sąd nie prowadził dowodu z opinii biegłego na okoliczność wysokości należnego powodowi odszkodowania. Oddalił też wniosek J. P. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wzorów przemysłowych na okoliczność spełnienia przez czapki (...) kryterium nowości i indywidualnego charakteru, okoliczności te nie wymagają bowiem udowodnienia, a do ich wykazania nie są konieczne wiadomości specjalne. (*a contrario* art. 278 k.p.c.)

Sąd pominął zeznania świadków J. L., A. P., J.F.(k.125-128, 143-145, 205-207) oraz powoda (k.207-208) odnoszące się do okoliczności niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia

sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Opinia prywatna rzecznika patentowego J. S. (k.27-32) potraktowana została przez Sąd jako uzasadnienie stanowiska powoda.

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 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). Przejawia się ona w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. Produkt w rozumieniu art. 3b oznacza każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Z powołanych przepisów wynika zasadnicza różnica dzieląca wzór wspólnotowy i produkt, w którym wzór ten jest zawarty lub zastosowany. W przypadku wzorów zarejestrowanych przedmiot ochrony wynika wprost z ich przedstawienia w zgłoszeniu, a następnie w świadectwie rejestracji, które ma decydujące znaczenie dla określenia przez sąd treści prawa i zakresu wyłączności uprawnionego. Inaczej jest w przypadku wzorów niezarejestrowanych, które w postępowaniu cywilnym powinny zostać jednoznacznie wskazane przez uprawnionego, przedstawione na rysunku, fotografii lub jako dowód rzeczowy.

Występując z pozwem J.P. nie wskazał przedmiotu ochrony ani nie zaoferował dowodów umożliwiających Sądowi dokonanie oceny nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego, czy raczej trzech wzorów czapek zimowych. Fotografie złożone przy pozwie nie są najlepszej jakości, a ponadto obrazują wzory zaledwie w jednym rzucie, o ile są nimi czapki, a nie ich projekty. Kwestia ta nie została stanowczo wyjaśniona przez pełnomocnika powoda, który dopiero na rozprawie 22 sierpnia 2016 r., po wielu wahaniach, odwołał się do wyglądu produktu.

Należy wyjaśnić, że to w interesie powoda jest takie przedstawienie wzoru, które umożliwi innym osobom, a nade wszystko sądowi jednoznaczne określenie przedmiotu i zakresu ochrony. Tego rodzaju zaniedbanie powoda reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika nie znajduje żadnego usprawiedliwienia, a fotografie i dowody rzeczowe złożone na dalszym etapie postępowania należy uznać za spóźnione w rozumieniu art. 207 § 6 k.p.c.

Prawo do niezarejestrowanego wzoru zapewnia węższą ochronę, aniżeli do wzoru zarejestrowanego. Trwa ona maksymalnie 3 lata licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy

udostępniony publicznie w Unii Europejskiej. Z tej przyczyny niezwykle ważne jest wskazanie daty pierwszej publicznego udostępnienia, od której należy liczyć bieg trzyletniego terminu.

Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób, 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.

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” ww. 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 119903, a także L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, C.H. Beck 2012, s. 101-105). Za spełniające te kryteria, przyjmuje 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. Wcześniejsza publikacja zgłoszonego lub zarejestrowanego 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 *Ambel 24 Vetriebs*, z 12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31/03/2008 r. ICD 000004315) Współczesne orzecznictwo i doktryna wskazują nawet na domniemanie możliwości znajomości wzoru w przypadku jego publicznego udostępnienia. W sprawie R 1516/2007-3 Izba Odwoławcza OHIM przyjęła, że wykazanie faktu publikacji wzoru powoduje, iż ciężar dowodu, że publikacja taka nie mogła stać się znana środowiskom specjalistycznym działającym w Unii Europejskiej, przeniesiony zostaje na uprawnionego. (decyzja z 7/07/2008 r. R 1516/2007-3 w sprawie *Normanplast Société*)

Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 rozporządzenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy ocena, czy w konkretnych okolicznościach 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. Można uznać, że niezarejestrowany wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii Europejskiej, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom działającym w tej branży. (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*)

Powód nie przedstawił w tym postępowaniu twierdzeń, a tym bardziej dowodów na okoliczność pierwszego publicznego udostępnienia spornych wzorów. Nie przedstawił okoliczności publikacji katalogu, w którym umieszczone zostały wzory czapek, sposobu jego rozpowszechnienia, kręgu osób,

do których on dotarł i daty w jakiej to nastąpiło. Nie wiadomo kiedy i na jakich targach odzieżowych był prezentowany. Powód nie zdefiniował także osoby specjalisty w dziedzinie, w której projektuje się wzory odzieży, nie wyjaśnił na czym polega zwykły tok jego czynności, skąd czerpie on wiedzę o aktualnym stanie wzornictwa. Sąd był więc pozbawiony możliwości poczynienia ustaleń dotyczących ważności wzorów.

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust.1) Gdy wzór został opracowany przez pracownika w trakcie wykonywania przezeń obowiązków lub stosownie do instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo przysługuje temu pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie stanowi o tym prawo krajowe. (art. 14 ust.3)

Niesprecyzowanie co właściwie jest wzorem (projekt, wykonana już czapka) wyklucza zweryfikowanie przez Sąd, że prawa do niego służą J.P., jako jego twórcy. W konsekwencji nie można uznać za dowiedzioną jego legitymacji czynnej do żądania ochrony wzoru (wzorów) przed naruszeniami.

Odmienne niż w przypadku wzorów zarejestrowanych, rozporządzenie nie stanowi domniemania ważności wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że aby sąd w sprawach wzorów wspólnotowych uznał niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny, właściciel nie musi wykazywać, iż wzór cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazać, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikując element lub elementy wzoru, które mu taki charakter nadają. (tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19/06/2014 w sprawie C-345/13 *Karen Millen Fashions*)

Wzór wspólnotowy jest chroniony w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. 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. 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.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy ma 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 pierwszego ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Zakres ochrony wzoru określają cechy zewnętrzne, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. *w sprawie prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*) Zakres ochrony wzoru będzie zdecydowanie większy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu, wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może

stanowiąc podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. [por. K. Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11] Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2)

Bez znaczenia jest, że przeciwstawiane sobie wzory różnią się 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) *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)

Zorientowanym (uświadomionym) jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo*). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają przeciwstawiane sobie wzory, 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*) Bez znaczenia są zatem oznaczenia wytwórcy, jego znaki towarowe, czy pełna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzenia produktu.

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

Występując z pozwem o zakazanie naruszeń wzoru niezarejestrowanego powód nie tylko powinien był go przedstawić ale także odnieść do stanu sztuki istniejącego w dacie pierwszego publicznego udostępnienia wzoru. Ustalenie w tym zakresie nie wymaga wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c., a jedynie zgromadzenia i zaprezentowania przykładów wzorów znanych wcześniej, np. w postaci katalogów, wydruków ze stron internetowych, materiałów prasowych.

J. P. nie przedstawił w tym postępowaniu stanu wzornictwa, ani nie opisał swych wzorów tak, by Sąd mógł stwierdzić, że są one ważne. Nie uczynił tego nawet na ostatnim terminie rozprawy, wyraźnie zapytany przez Sąd pełnomocnik powoda. Nie zajął on także stanowiska w odniesieniu do zakresu swobody twórczej. Kwestie te należało natomiast wyjaśnić by wykazać, że zgłoszone do ochrony wzory niezarejestrowane są nowe i cechuje je indywidualny charakter (na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba zwykle nosząca nakrycia głowy wywołują one odmiennie ogólne wrażenie). Oczywistym błędem jest natomiast odnoszenie wrażenia takiego użytkownika do produktów stron. Powód nie dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia jego interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji stypizowanym w art. 13 lub zdefiniowanym w art. 3 ust 1 u.z.n.k., a o naruszeniu prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego decyduje kopiowanie, a nie podobieństwo, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia. Dodatkowo należy przypomnieć, że ocena podobieństwa właściwa dla rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do wzorów zarejestrowanych ma charakter normatywny, więc wyniki przeprowadzonego w tym zakresie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu postępowanie dowodowe nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu.

Wbrew przekonaniu powoda, ważności jego wzorów nie można uznać za bezsporną, pozwana bowiem od początku kwestionowała ich nowość i indywidualny charakter. Czapka jest produktem, który pełni określoną funkcję, wzornictwo musi zatem uwzględniać kształt głowy ludzkiej, w zakresie wyboru materiału, elementów dekoracyjnych, kolorystyki projektant nie jest nadmiernie ograniczony. Wystarczyło zatem przedstawić stanowisko, dokumentując każdą z omawianych cech przykładami wzornictwa, czego jednak w pismach procesowych powoda zabrakło.

Z przedstawionych rozważań wynika dla powoda obowiązek wykazania, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi to, że kwestionowany przezeń produkt pozwanego stanowi kopię wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sieńczyło-Chłabcz *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*. EPS luty 2008 r. s.16] Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu, pozwany ma obowiązek wykazania, że identyczność wzoru nie wynika z kopiowania, że identyczny wzór stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej jego autora. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

Uprawnionemu do wzoru niezarejestrowanego służy prawo zakazania jego używania (wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego produktu w tych celach) wyłącznie wówczas, gdy wynika ono z naśladowania chronionego wzoru. (art. 19 ust.2) Używania nie jest wynikiem kopiowania, jeśli twórca nie znał wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art.19 ust.2 zdanie drugie) Nie jest zabronione korzystanie ze wzorów identycznych lub podobnych, jeśli dowiedzione zostanie, że stanowią one wynik samodzielnej pracy twórczej autora, przy założeniu, że nie miał on możliwości zapoznania się z niezarejestrowanym wzorem przemysłowym.

W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowiącego kopię. [M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim*. cyt. za : J. Sieńczyło-Chłabcz op.cit. s.15] Ochrona przed bezprawnym kopiowaniem nie jest przy tym ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. tworzenia imitacji wzoru. Zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie mają charakteru istotnych różnic.

Niewskazanie przez powoda co w istocie stanowi wzór wspólnotowy i nieprzedstawienie go w sposób umożliwiający Sądowi całościowe zaznajomienie się z postacią produktu, wyklucza uznanie za zasadne zarzuty kopiowania stawiane przez J.P.spółce (...). Nie można się zgodzić na zastosowanie metody przyjętej przez powoda, który porównał produkty przedstawione na fotografiach w jednym

tylko rzucie, nawet jednak z takiego porównania wynika, że wzory się od siebie

64



różnią:

Powód nie odwoływał się przy tym do poglądu Trybunału Sprawiedliwości UE zawartego w tezie 3. wyroku z 13/02/2014 r. wydanego w sprawie C-479/12 *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, iż jakkolwiek to na właścicielu chronionego wzoru ciąży obowiązek udowodnienia, iż sporne używanie wynika z naśladowania tego wzoru, to jeśli sąd rozpoznający sprawy stwierdzi, że okoliczność, iż wymagany ciężar dowodu spoczywa na właścicielu chronionego wzoru, może czynić niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, jest obowiązany, w celu zapewnienia poszanowania zasady skuteczności, do zastosowania wszelkich środków proceduralnych przysługujących mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudności, w tym, w odpowiednim wypadku, norm prawa krajowego przewidujących dostosowanie lub złagodzenie ciężaru dowodu.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, właściwych dla tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji 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 dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,

d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicznościach, przewidziane w prawie krajowym Państwa Członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1)

Sąd podejmuje także, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2) Odnosi się to wprost do przepisów:

- art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru 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,

- 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 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.

W ocenie Sądu pozew wniesiony przez J. P. dotknięty jest licznymi błędami i brakami, które sprawiają, że objęte nim roszczenia podlegają oddaleniu jako nieudowodnione co do zasady. W odróżnieniu od wzoru zarejestrowanego – niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie korzysta z domniemania ważności, a zatem żądający jego ochrony powód powinien był jednoznacznie wskazać co jest przedmiotem wzoru i w jakiej dacie został on po raz pierwszy udostępniony publicznie oraz wykazać w procesie, że wzór jest nowy i cechuje go indywidualny charakter oraz że pozwany dopuszcza się kopiowania. W odniesieniu do pierwszego z wymogów konieczne było rozróżnienie projektu od produktu (trójwymiarowego) i jego fotografii (dwuwymiarowej), z reguły przedstawiającej zaledwie jeden lub dwa rzuty), jego przedstawienie w postaci dowodu rzeczowego lub wiernie, wszechstronnie oddających jego wygląd fotografii, tak by umożliwić sądowi dokonanie porównania i stwierdzenie, że czapki (...) stanowią kopie czapek (...).

Przedstawienie dowodów rzeczowych dopiero w toku postępowania (przy piśmie procesowym z 15/04/2015 r. k.129-133) bez uprawdopodobnienia zaistnienia przyczyn wymienionych w art. 207 § 6 k.p.c. należy uznać za niedopuszczalne. Nawet wtedy jednak powód nie wyjaśnił jakie cechy każdego z wzorów decydują o ich nowości i indywidualnym charakterze (kształt, ścieg, kolor, materiał, z którego czapki zostały wykonane). Przeciwno uznaniu, że wzory powoda istotnie miały indywidualny charakter przemawiają zeznania świadków J. L., A. P., J.F.(k.125-128, 205-207), z których wynika, że sploty użyte we wzorach czapek (...) są stosowane od lat, a sama pozwana czerpie pomysły na kolekcje z

portalu (...). Niestety żadna ze stron nie przedstawiła zawartości portalu z 2013 r. (tego, ewentualnie także innych) i z lat wcześniejszych, co pozwoliłoby Sądowi na ustalenie stanu sztuki i odniesienie do niego wzorów spornych czapek (...) Sam powód zeznał, że: "Tworzenie wzorów wygląda w ten sposób, że na podstawie czasopism, literatury i trendów staramy się złapać trend, a jednocześnie wymyślić coś swojego. Uczestniczymy w targach, na których są prezentowane wzory. Korzystamy z porad projektantów mody." (k.208)

Wobec nieudowodnienia przez powoda, że dysponuje on prawami do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych czapek zimowych oraz faktu naruszenia przez spółkę (...) jego wyłączności **Sąd orzekł o oddaleniu powództwa, jako co do zasady nieusprawiedliwionego.** (*a contrario* art. art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 89 ust. 1d rozporządzenia)

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.) 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). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu 15.000 zł stawka minimalna wynosi 2.400 zł (§ 1pkt 5)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 2.400 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)