

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 22 grudnia 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w B. (Dania)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

- o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i praw autorskich oraz zapłatę

1. zakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. naruszania praw (...) (...) w B. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 000128681-0001 i 000128681-0003, tj. używania tych wzorów, polegającego na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu (w tym w Internecie) oraz składowaniu w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są te wzory, znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdańsku Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF o wyglądzie:

2. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jej koszt, figurek-zabawek o wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdańsku Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF;

3. nakazuje pozwanej opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl) w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd I instancji, a razie wniesienia apelacji – w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez sąd II instancji, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 5.01.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o. w Ł. naruszania praw (...) (...) w B. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerami 000128681-0001 i 000128681-0003, tj. używania tych wzorów, polegającego na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu (w tym w Internecie) oraz składowaniu w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są te wzory, znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdańsku Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek o tożsamym z nimi wyglądzie, oferowanych w zestawach lub jako odrębne zabawki. Sąd nakazał pozwanej zniszczenie, na jej koszt, figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w Gdańsku w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF.” i nieprzerwanego utrzymywania publikacji przez 3 miesiące na stronie startowej wymienionej wyżej witryny;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

5. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) (...) w B. kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 4 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 59/13 Sąd udzielił (...) z siedzibą w B. zabezpieczenia jego roszczeń o:

- zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. naruszania praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod numerami 128681-0001 i 128681-0003, tj. używania tych wzorów, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania (w tym w Internecie) oraz składowania w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są wzory nr 128681-0001 lub nr 128681-0003, znajdujących się w obrocie w zestawach lub jako odrębne zabawki, w szczególności figurek-zabawek w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek z nimi tożsamych;

- nakazanie obowiązanej zniszczenia na jej koszt figurek-zabawek, w których zawarte są wzory wspólnotowe nr 128681-0001 lub nr 128681-0003, znajdujących się w obrocie w zestawach lub jako odrębne zabawki, w szczególności figurek-zabawek w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek z nimi tożsamych,

przez:

1.

zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu – naruszania praw (...)do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w OHIM pod nr 128681-0001 i nr 128681-0003, tj., używania tych wzorów, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania (w tym w Internecie) oraz składowania w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są te wzory, znajdujących się w obrocie w zestawach lub jako odrębne zabawki, w szczególności figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub identycznych figurek-zabawek;

2.

nakazanie zajęcia - na czas trwania procesu:

a.

zestawów zabawek zawierających figurki-zabawki, w których zawarte są wzory wspólnotowe nr 128681-0001 lub nr 128681-0003, w szczególności zestawów zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF, w opakowaniach z oznaczeniem handlowym: JDLT nr 5106 "My busy town", JDLT nr 5109 "My busy town", JDLT nr 5203 "Funny Pasture", lub

b.

zestawów identycznych z wymienionymi w pkt a., stanowiących własność obowiązanej,

znajdujących się w magazynie (...) w Terminalu Kontenerowym (...)w G. przy ul. (...) lub w miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w Ł. przy ul. (...).

Sąd zagroził (...) spółce z o.o. w Ł. obowiązkiem zapłaty na rzecz(...)z siedzibą w B. kwoty 4.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązku nałożonego w punkcie 1.

27 listopada 2013 r. L. w B. wniósł o:

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w Ł. naruszeń praw ze wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami 128681-0001 i 128681-0003, tj. używania tych wzorów, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania (w tym w Internecie) oraz składowania figurek-zabawek, w których zawarty jest

wzór RCD-128681-0001 lub wzór RCD-128681-0003, znajdujących się w obrocie w zestawach zabawek lub jako odrębne zabawki, w szczególności figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek, których co najmniej korpus i kończyny mają kształt z nimi tożsamy;

2. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt figurek-zabawek, w których zawarte są wzory wspólnotowe RCD-128681-0001 lub RCD-128681-0003, znajdujących się w obrocie w zestawach zabawek lub jako odrębne zabawki, w szczególności figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek, których co najmniej korpus i kończyny mają kształt z nimi tożsamy;

3. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt, w odstępach tygodniowych, na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika „R.” oraz (...) dodatku lokalnego do Gazety (...), tj. łącznie cztery razy, czcionką nie mniejszą niż 12 pkt., obwiedzionej czarną ramką sentencji wyroku wydanego w niniejszej sprawie przez Sąd I instancji, w części uwzględniającej powództwo bez rozstrzygnięcia w sprawie o kosztach postępowania,

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji;

- w razie wniesienia apelacji – w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd II instancji;

oraz opublikowania sentencji wyroku na stronie internetowej [www\(...\).pl](http://www(...).pl) we wskazanym terminie i nieprzerwanego utrzymywania publikacji przez 6 miesięcy na stronie startowej tej witryny,

z upoważnieniem powoda do zastępczego dokonania publikacji, na koszt pozwanej, w przypadku niewykonania przez nią tego obowiązku.

4. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów według norm przepisanych w maksymalnej wysokości oraz wydatków według przedłożonego spisu kosztów.

Ewentualnie, w przypadku oddalenia powództwa na podstawie: art. 89 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, art. 292 w zw. z art. 286 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 88 (2) i art. 89 ust. 1c rozporządzenia oraz art. 292 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 88 (2) i art. 89 ust. 1c rozporządzenia, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 79 ust. 2 pkt 1 oraz art. 79 ust. 4 ustawy z 4/02/1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wniósł o:

8. nakazanie pozwanej zaniechania naruszeń majątkowych praw autorskich przysługujących powodowi do utworu plastycznego w postaci rzeźby figurki-zabawki o wyglądzie :

tj. korzystania przez pozwaną ze tego utworu, w tym zakazanie importu, eksportu, wprowadzania do obrotu i reklamy figurek-zabawek, które stanowią niedozwolone zwielokrotnienie utworu plastycznego powoda, w szczególności figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek, których co najmniej korpus i kończyny mają kształt z nimi tożsamy,

9. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia majątkowych praw autorskich przysługujących powodowi do utworu plastycznego w postaci rzeźby figurki-zabawki przedstawionej w pkt. 8, tj. zniszczenie na koszt pozwanej figurek-zabawek, które stanowią niedozwolone zwielokrotnienie utworów plastycznych powoda, w szczególności figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w w postępowaniu celnym w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek, których co najmniej korpus i kończyny mają kształt z nimi tożsamy,

10. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt, w odstępach tygodniowych, na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika „R.” oraz (...) dodatku lokalnego do Gazety (...), łącznie cztery razy, czcionką

nie mniejszą niż 12 pkt., obwiedzionej czarną ramką sentencji wyroku wydanego przez Sąd I instancji, w części uwzględniającej powództwo bez rozstrzygnięcia w sprawie o kosztach postępowania:

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji,

- w razie wniesienia apelacji – w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd II instancji,

oraz opublikowania sentencji wyroku na stronie internetowej www.artyk.pl we wskazanym terminie i nieprzerwanego utrzymywania przez 6 miesięcy na stronie startowej tej witryny,

z upoważnieniem powoda do zastępczego dokonania publikacji, na koszt pozwanej, w przypadku niewykonania przez nią tego obowiązku.

Ponadto, w każdym przypadku uwzględnienia powództwa - na podstawie § 2 pkt 4 w zw. z § 2 pkt. 1 ugody z 25/06/2008 r., w szczególności na podstawie art. 353 k.c. i art. 353¹ k.c., ale również po rozważeniu przez Sąd innych podstaw prawnych tego roszczenia, w tym podstawy z art. 471 k.c. lub art. 483 i nast. k.c., powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 83.860 zł, stanowiącej równowartość 20.000 Euro wg kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wniesienia pozwu, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwanej odpisu pozwu, tytułem zapłaty ustalonej umownie kary gwarancyjnej. (k.2-392, 444 – sprecyzowanie roszczenia pieniężnego na rozprawie 20/01/2014 r., k.450-v sprecyzowanie roszczeń niepieniężnych)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.399-435, 444, 558)

Sąd ustalił, że:

L. należy do Grupy L., znanego producenta popularnych zabawek dla dzieci, działającego od kilkadziesiąt lat na rynku światowym. Grupę L. tworzą spółki działające w wielu krajach, w szczególności L., która jest m.in. właścicielem (...) (...) z siedzibą w (...) spółka z o.o. w W.. (...) (...) jest spółką, w ramach której tworzone jest m.in. wzornictwo zabawek L., eksportującą zabawki do spółki (...), która następnie sprzedaje je na terenie Polski. (bezsporne – tak też wypisy z rejestru handlowego dot. powoda k.20-46, odpis z KRS dla spółki (...) k.50-53)

Klocki LEGO, o charakterystycznym wyglądzie, są powszechnie znane i cenione. Sprzedawane są w zestawach zawierających elementy konstrukcyjne (klocki, najczęściej w kształcie prostopadłościanu, różnej wielkości) i figurki ludzi, zwierząt, roślin itp. (bezsporne – tak też fotografie k.62-120, 291, katalogi zabawek LEGO k.121-284) Klocki LEGO są od wielu lat obecne na polskim rynku. Wysokie uznanie i popularność zapewniły im ich walory estetyczne i użytkowe, szczególnie wysoka jakość, innowacyjność rozwiązań oraz gwarantowane przez wytwórcę bezpieczeństwo użytkowania. (bezsporne) Znajdują się one w szerokiej ofercie sklepów zabawkowych, są także sprzedawane na portalu internetowym (...).pl. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.285-290)

L. przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika M. S. – wzoru przemysłowego bryły figurki (...) . (bezsporne – tak też umowa o pracę k.292-297, oświadczenia k.298-309, umowa przeniesienia praw k.310-336) Powodowi służą także prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznej w Alicante w dniu 29/01/2004 r., przedstawiających zabawki:

- **000128681-0001.1** . 0001.2 0001.3 0001.4

0001.5 0001.6 001.7

- **000128681-0003. 1** 0003.2 0003.3 0003.4 0003.5 0003.6 0003.7 (dowód: świadectwa rejestracji OHIM k.54-61, wydruki z bazy OHIM k.467-470)

Wzory te charakteryzuje trójwymiarowy kształt figurki (z głową lub bez niej). Są one wykończyste przez uprawnionego w zabawkach z serii (...). W zależności od zestawu klocków, figurki są na wiele różnych sposobów ucharakteryzowane, mają włosy lub nakrycia głowy, namalowane detale ubrania oraz różne twarze, np.: (bezsportne – tak też fotografie k.62-120, 291, katalogi zabawek k.121-284)

(...) spółka z o.o. w Ł. prowadzi działalność handlową, reklamując i oferując towary na swej stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl). Pozwana prowadzi hurtownię zabawek. Importuje, wprowadza do obrotu i oferuje m.in. zestawy klocków (bezsportne – tak też odpis z KRS k.337-340, wydruk ze strony internetowej k.465,) podobnych do zestawów klocków (...), zawierające figurki ucieleśniające kształty przedstawione we wzorach wspólnotowych nr 128681-0001 i 128681-0003 zarejestrowanych na rzecz powoda. (ocena normatywna sądu)

W dniu 3/10/2013 r. Oddział Terminal Kontenerowy Urzędu Celnego w G. dokonał zatrzymania 246 zestawów klocków oznaczonych: JDLT nr 5106 "My busy town" (72 sztuki), JDLT nr 5109 "My busy town" (54 sztuki) i JDLT nr 5203 "Funny Pasture" (120 sztuk), zakupionych przez pozwaną na podstawie faktury nr (...) z 26/08/2013 r., stanowiące przedmiot postępowania w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF o naruszenie praw własności intelektualnej L. . Zatrzymane zabawki, pochodzące z Chin, są obecnie przechowywane w magazynie (...) w Terminalu Kontenerowym (...) w G. przy ul. (...). (dowód : protokół zajęcia k.347) Każdy z zestawów zawiera figurki o kształcie podobnym do wzorów wspólnotowych L.

- zestaw klocków JDLT nr 5106 "My busy town" zawiera betoniarkę-zabawkę i figurkę (nr 1.)

- zestaw klocków JDLT nr 5109 "My busy town" zawiera cysternę-zabawkę i figurkę (nr 2.)

- zestaw klocków JDLT nr 5203 "Funny Pasture" zawiera mini farmę-zabawkę i figurkę (nr 3.)

(dowód : pisma, faktura k.341-346, fotografie k.348-350, dowody rzeczowe – ocena normatywna sądu)

Importowane przez obowiązującą figurki mają kształty tożsame z kształtami chronionymi na rzecz L., jako wzory wspólnotowe. Na zorientowanym użytkowniku, jakim jest zwykle bawiące się nimi kilkuletnie dziecko, jego rodzice lub opiekunowie, wzory wspólnotowe zarejestrowane pod nr (...) - (...) i (...) - (...), i wzory przemysłowe zawarte w (...) spółki (...), a stanowiące ich kształt, nie wywierają odmiennego ogólnego wrażenia. Zakres swobody twórczej jest szeroki. (dowód : opinia instytutu k.704-717, fotografie zabawek k.351-355, 367, 424, 480-490, świadectwa rejestracji k.419-423, wydruki ze stron internetowych k.425-427, porównanie podobieństwa k.472-478, 492-525, 533-536 - ocena normatywna dokonana na podstawie oględzin dowodów rzeczowych i fotografii wzorów wspólnotowych przedstawionych w świadectwach OHIM, produktów stron)

25/06/2008 r. L. (Grupa (...)) oraz (...) spółka z o.o. w Ł. zawarły umowę ugody w związku z importem i wprowadzaniem do obrotu zabawek z serii (...), nr modelu 9185, firmy B., co do których pozwana przyznała naruszenie autorskich praw majątkowych Grupy L. i zasad uczciwej konkurencji. W § 2.1 umowy spółka (...) zobowiązała się niepodjąć działań naruszających lub grożących naruszeniem praw własności intelektualnej spółek Grupy (...), w szczególności niekorzystać w sposób nieuprawniony z utworów chronionych prawami autorskimi, nie-używać znaków towarowych, niepodjąć działań, które mogłyby być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji na szkodę Grupy L.. Zobowiązała się do zapłaty kary gwarancyjnej stanowiącej równowartość w złotych polskich 20.000 Euro za każdy akt naruszenia praw własności intelektualnej spółek z Grupy L., liczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia płatności (§ 2.4). (dowód: umowa ugody k.356-366) W dniu 25/11/2013 r. kurs ten wynosił 4,193 zł, równowartość 20.000 Euro stanowi więc 83 860 zł. (bezsportne)

Zawierając umowę przedstawiciele pozwanej byli przekonani, że zobowiązanie do zapłaty kary gwarancyjnej odnosi się wyłącznie do tych praw i interesów gospodarczych spółek Grupy (...), których dotyczył zarzut naruszenia, zabawek z oznaczeniem (...). (dowód: zeznania K. L. i B. W. k.559-561, korespondencja k.581-583, 585-586, 588, 590-593v, 595-v, 597)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd oparł się na zaoferowanym mu przez strony materiale dowodowym, który także posłużył mu do dokonania normatywnej oceny podobieństwa wzorów wspólnotowych i wzorów przemysłowych zawartych w produktach importowanych przez pozwaną. W tym zakresie w jakim nie posiadał wiadomości specjalnych (stopień swobody twórczej projektanta tego rodzaju zabawek) Sąd oparł się na wnioskach wynikających z opinii instytutu naukowo-badawczego, co do których słuszności jest przekonany, znajdują one bowiem oparcie w materiale fotograficznym przedstawionym przez strony. Skoro na rynku jest wiele zabawek-figurek przedstawiających postaci ludzkie, które bardzo się od siebie różnią, nie można zasadnie twierdzić, że figurki muszą mieć kształt taki jaki chroniny jest na rzecz powoda prawami z rejestracji. Należy wyjaśnić, że istotna dla rozstrzygnięcia sporu była wyłącznie swoboda projektowania, jakkolwiek więc strony stawiały także inne pytania, na które odpowiedź spotkała się z zastrzeżeniami pozwanej, to wyjaśnianie tych kwestii leżało poza zakresem wydawanej opinii.

Sąd oddalił liczne wnioski powoda o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków (pkt 6 pozwu), ponieważ okoliczności na które byli oni powoływani nie mogły mieć istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. Osoby, których zeznania wnioskował powód nie mogą być uznane za zorientowanych użytkowników. Opinię prywatną W. W. (k.368-370) Sąd potraktował jako uzasadnienie stanowiska powoda, oddalając wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań jej autora w charakterze świadka, okoliczności, na które był on powoływany były bowiem właściwe dowodowi z opinii biegłego lub nieistotne dla rozstrzygnięcia sporu. Z tych samych przyczyn Sąd pominął dowód z wyroku sądu niemieckiego (k.371-378) i fotografii produktów, których dotyczył spór (k.379-389)

Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitego 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.

Prawo do wzoru może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1.
wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2.
pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c).

Prawa wyłączne L. nie były kwestionowane przez pozwaną, jak chodzi o ważność wzorów. Sporny był natomiast zakres ich ochrony. Sąd pragnie wyjaśnić, że wzory wspólnotowe zarejestrowane pod numerami 128681-0001 i 128681-0003 zgłoszone zostały dla zabawek. Ich graficzne przedstawienie zawiera jedynie kontury, postaci małego dziecka z głową figurki lub bez niej (element zaznaczony linią przerywaną we wzorze 0001). Należy zatem uznać, że ochroną objęty jest kształt zabawki, który może być wykorzystywany w różnego rodzaju produktach, nie tylko zabawkach, dla których wzory zgłoszono i na pewno nie w figurkach stanowiących element zestawów klocków (art. 36 ust. 6 rozporządzenia),

wykonywanych z różnych materiałów, zdobionych lub nie, występujących samodzielnie lub w zestawieniu z innymi elementami.

Przy ocenie, czy któryś ze wzorów jest zawarty lub zastosowany w kwestionowanym produkcie należy brać pod uwagę jego kształt, a nie wygląd produktu (materiał z którego został on wykonany, dodatkowe elementy, ornamenty, kolorystykę). Nie można się zgodzić z pozwaną, że wzorom wspólnie-towym powoda należy przeciwstawić wygląd zabawek-figurek z zatrzymanych zestawów, odróżniających się od wzorów zarejestrowanych kolorem i elementami graficznymi. W tym przypadku mamy do czynienia z wzorami zawartymi w produktach, wzorami przemysłowymi stanowiącymi kształt zabawek (ich zarys, kontury).

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, tak jak ma to miejsce w przypadku wzorów zarejestrowanych pod numerami 128681-0001 i 128681-0003. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca:

- wytwarzanie (making) produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy np. sprzedaży, 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 zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnie-towym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. (brak nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do 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 odmienną ogólną wrażenie 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. Brâncuși 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. N. 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 i handlowe. Sporne jest, czy 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 ogólne-go 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)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumentkiej 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.

Właściwe badanie ogólnego wrażenia wywoływanego przez wzory powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brâncuși Wzór ... s.109) Na zakres swobody twórczej wpływają uwarunkowania związane z przeznaczeniem produktu, jego budową, funkcjonalnościami, ograniczeniami prawnymi, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany.

Przeciwstawiając sobie wzory przemysłowe zawarte w produktach importowanych z Chin przez pozwaną w zestawach klocków: JDLT nr 5106 JDLT nr 5109 i JDLT nr 5203 oraz wzory wspólnotowe nr 128681-0001 i 128681-0003, różniących się jedynie kształtem głowy, można z przekonaniem stwierdzić, że na zorientowanym użytkowniku, którym jest kilkuletnie dziecko bawiące się takimi klockami, jego rodzic lub opiekun, którzy często je kupują i sprzątają nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia, szczególnie, że w tej dziedzinie swoboda twórcza nie jest nadmiernie ograniczona.

Nie można się zgodzić z pozwaną, gdy stwierdza, że L. dąży do zmonopolizowania postaci ludzkiej, która w zabawce może być przedstawiona na różne sposoby i mieć różne kształty. W istocie, we wzorach znajdujemy wyraźne odniesienie do proporcji ciała niemowlęcia, bliskiej dziecku, dla którego zabawka jest przeznaczona. Nie można jednak uznać, że takiej postaci nie można przedstawić inaczej. Gdyby uważała, że wzory są prostym odzwierciedleniem kształtu małego dziecka, pozwana powinna wystąpić z wnioskiem do OHIM lub z pozwem wzajemnym o ich unieważnienie ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru, czego jednak nie uczyniła. Ograniczanie postaci ludzkiej do wyglądu charakterystycznego dla małego dziecka nie jest niczym uzasadnione, figurki w zestawach importowanych z Chin przez pozwaną nie są bowiem stylizowane na niemowlęta ale na osoby dorosłe.

Pozwana nie tylko wykorzystuje znany w przemyśle zabawkarskim koncept przedstawiania małego dziecka jako osoby dorosłej ale – wkraczając w zakres wyłączności L. – realizuje go w zabawkach-figurkach, których kształty (układ linii, proporcje) są bardzo podobne do zarejestrowanych jako wzory wspólnotowe. Różnice, na które wskazuje spółka (...) są minimalne i niedostrzegalne dla zorientowanego użytkownika, jeśli zważyć tożsamość cech charakterystycznych dla wzorów, wyróżniających je w stanie wzornictwa istniejącym w dacie zgłoszenia:

- masywne, łukowate, szeroko rozstawione nogi, rozszerzające się ku dołowi, zakończone dużymi, masywnymi stopami z otworem służącym mocowaniu figurki do klocka,
- szeroko rozstawione, łukowate ręce o owalnym przekroju, służącym mocowaniu do figurki innych elementów zestawów,
- duża, spłaszczona głowa, ścięta poziomą linią na linii włosów, wyraźnie odstające uszy, wystający nos i pełne policzki – we wzorze nr 128681-0003,
- kształt i proporcje ciała, zbliżone do wyglądu małego dziecka.

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).

W ocenie Sądu, kształt figurek pozwanej (1. i 2. z głową, 3. bez głowy) jest wysoce podobny do kształtów zarejestrowanych jako wzory wspólnotowe na rzecz powoda. Zarysy korpusu, kształt i rozmiar głowy, a także kończyny nieznacznie tylko różnią się od tych przedstawionych we wzorach. W efekcie ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika, który nie bierze pod uwagę elementów dekoracyjnych, a jedynie same kształty zabawek) będzie tożsame. Przy porównaniu Sąd pominął elementy funkcjonalne: ruchomość kończyn, kształt stopy i dłoni umożliwiające łączenie klocków.

Sąd podziela stanowisko biegłych co do braku większych ograniczeń swobody twórczej. Należy podkreślić, że wzory zostały zarejestrowane dla zabawek, a nie dla figurek-klocków. Przy ocenie należałoby zatem (jak chciał tego powód) uwzględnić wszelkie ich rodzaje i postaci. Sąd ograniczył ocenę do figurek-klocków ze względu na funkcjonalności, które mają w tym przypadku istotne znaczenie. Ale także w tym zakresie biegli przyznali, że postać ludzka, czy nawet małego dziecka, może być realizowana na różne sposoby. Kształt chroniony jako wzory wspólnotowe nie jest jedynym, w jakim może być przedstawiony człowiek w zabawce. Biegli nie mają co do tego wątpliwości.

Opinia złożona przez Instytut odpowiada na wszystkie postawione przez Sąd pytania. Kwestie poruszane przez pozwaną nie mają istotnego znaczenia dla oceny zakresu swobody twórczej, dlatego Sąd postanowił o oddaleniu wniosku spółki (...) o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej. Także przedstawione przez strony i opiniujących przykłady zabawek przekonują o różnorodności produktów, spełniających tę samą funkcję, ale istotnie różniących się wyglądem. Nie obowiązują w tym zakresie żadne przepisy standaryzujące kształt zabawek. Gwarancje bezpieczeństwa używania zabawki przez małe dziecko nie wymagają powtórzenia w zabawkach-figurkach kształtów chronionych na rzecz powoda jako zarejestrowane wzory wspólnotowe. Podobnie jak Sąd Unii Europejskiej, Sąd jest przekonany, że przy określeniu stopnia swobody twórczej nie należy uwzględniać trendów rynkowych i mód. Przyjęcie tezy przeciwnej mogłoby prowadzić do ograniczenia ochrony tych nowych i oryginalnych wzorów, które dzięki wysiłkowi ich twórcy zyskały popularność i wartość gospodarczą, podczas gdy to właśnie one zasługują na szczególną ochronę. Nic zatem nie usprawiedliwia aż tak znacznego powtórzenia w figurkach zawartych w zestawach importowanych przez pozwaną charakterystycznych cech wzorów (kształtu tułowia oraz kończyn, a także dużej głowy).

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno 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.

Używając w importowanych przez nią zabawkach wzorów przemysłowych podobnych do zarejestrowanych na rzecz powoda wzorów wspólnotowych spółka (...) narusza wyłączność LEGO A/S. ***Uzasadnione są zatem żądania zakazania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia, stosownie do art. 89 ust. 1b rozporządzenia oraz art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia.*** Z tego względu, Sąd,

1. zakazał pozwanej naruszania praw L. w B. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny w Alicante pod numerami 000128681-0001 i 000128681-0003, tj. używania tych wzorów, polegającego na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu (w tym w Internecie) oraz składowaniu w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są te wzory, znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF o wyglądzie: lub figurek-zabawek o tożsamym z nimi wyglądzie, oferowanych w zestawach lub jako odrębne zabawki;

2. nakazał pozwanej zniszczenie, na jej koszt, figurek-zabawek o wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF;

3. nakazał pozwanej opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl) w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd I instancji, a razie wniesienia apelacji – w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez sąd II instancji, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 5.01.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o. w Ł. naruszania praw L. w B. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod numerami (...) - (...) i (...) - (...), tj. używania tych wzorów, polegającego na importowaniu, eksportowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu (w tym w Internecie) oraz składowaniu w tych celach figurek-zabawek, w których zawarte są te wzory, znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. Oddział Terminal Kontenerowy w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF lub figurek-zabawek o tożsamym z nimi wyglądzie, oferowanych w zestawach lub jako odrębne zabawki. Sąd nakazał pozwanej zniszczenie, na jej koszt, figurek-zabawek znajdujących się w zestawach zatrzymanych przez Urząd Celny w G. w sprawie nr 322080-407-50/2013/KF.” i nieprzerwanego utrzymywania publikacji przez 3 miesiące na stronie startowej wymienionej wyżej witryny.

Sąd oddalił częściowo powództwo:

- w odniesieniu do żądania z pkt 1. co do innych poza wymienionymi sposobów używania wzorów wspólnotowych, powód nie wskazał bowiem, a tym bardziej nie udowodnił, że spółka (...) narusza jego wyłączność inaczej niż importując, eksportując, wprowadzając do obrotu, oferując lub reklamując oraz składując w tych celach sporne zabawki,
- w odniesieniu do żądania z pkt 1. co do innych niż stanowiące przedmiot importu i zatrzymania figurek zabawek, brak bowiem dowodu na to, że pozwana używa w nich spornych wzorów, gdyby tak było powód z łatwością mógłby przedstawić dowody ich oferowania (zakupu, reklamy), czego w tym postępowaniu nie uczynił, nie wykazał także by istniała realna groźba naruszenia w przyszłości jego praw. Należy przy tym wyjaśnić, że właściwym do oceny naruszenia jest tutejszy sąd, nie zaś organ egzekucyjny, który przy ogólnie tylko sformułowanym zakazie, odnoszącym skutek na przyszłość, musiałby decydować o tożsamości kształtów zabawek,

- w odniesieniu do żądania z pkt 2. co do zabawek nie będących przedmiotem zatrzymania przez Urząd Celny w G., wobec nieudowodnienia przez powoda, że zaistniały inne także przypadki naruszeń, co uzasadnia konieczność usunięcia w ten sposób ich skutków,
- w odniesieniu do żądania z pkt 3., w okolicznościach sprawy, w której stwierdzone naruszenie ogranicza się do importu, nieuzasadnione jest podawanie informacji o zapadłym wyroku w prasie ogólnopolskiej. W przekonaniu Sądu, adekwatnym do sposobu działania pozwanej i wystarczającym dla realizacji celów art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. jest poinformowanie o naruszeniu osób zainteresowanych jej ofertą, poprzez stronę internetową pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl).

Uwzględniając – co do zasady – roszczenia wynikające z naruszenia praw L. do wzorów wspólnotowych Sąd nie rozstrzygał o żądaniach zgłoszonych jako ewentualne (pkt 8-10 pozwu) i nie prowadził w tym zakresie postępowania dowodowego.

Rozstrzygając o zasadności żądania pieniężnego z pkt 12. pozwu Sąd zważył:

Przepis art. 353¹ k.c. wyraża obowiązującą w prawie obligacyjnym zasadę wolności umów. Swoboda nie ma jednak charakteru absolutnego, doznając ograniczeń w zakresie treści i celu umowy. Art. 353¹ k.c. wprowadza trzy rodzaje ograniczeń: ustawę, właściwość (naturę) stosunku prawnego i zasady współżycia społecznego. Korzystając ze swobody kontraktowania strony mają do wyboru: przyjęcie bez jakichkolwiek modyfikacji określonego typu umowy uregulowanej normatywnie, zawarcie umowy nazwanej z równoczesnym wprowadzeniem do niej odmienności, w tym także połączenie cech kilku umów nazwanych (tzw. umowy mieszane) lub zawarcie umowy nienazwanej, której treść ukształtują według swego uznania (z zachowaniem ograniczeń art. 353¹ k.c.). (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 6/11/2002 r., I CKN 1144/00) W tym zakresie strony mogą swobodnie decydować o zawarciu lub niezawarciu umowy, wyborze kontrahenta i dowolnie kształtować treść stosunku obligacyjnego. Tylko w kwestiach przez nie nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Nie ulega wątpliwości sądu, że umowa zawarta przez spółki (...) (...) i L. z pozwaną 25/06/2008 r. mieści się w granicach swobody kontraktowania wyrażonej w art. 353¹ k.c. Strony zadecydowały o jej zawarciu w określonym stanie faktycznym, w którym dojsć miało do naruszenia przez spółkę (...) praw wyłącznych i interesów gospodarczych spółek z Grupy L.. Sąd podziela argumenty przedstawione w odpowiedzi na pozew, przemawiające za uznaniem, że 25/06/2008 r. doszło do zawarcia umowy ugody unormowanej w art. 917 k.c. Przekonują o tym zapisy preambuły oraz zeznania przedstawicieli pozwanej słuchanych w charakterze strony.

Przepis ten stanowi, że przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Tak też w tym przypadku zamiarem stron było określenie praw i obowiązków wynikających z importu i wprowadzania do obrotu przez spółkę (...) zabawek z serii RACER Set 3, nr modelu 9185, firmy (...), co do których pozwana przyznała naruszenie autorskich praw majątkowych Grupy L. i zasad uczciwej konkurencji. Zobowiązując się do nienaruszania ich w przyszłości, pozwana wyraziła w § 2.4 zgodę na zapłatę „kary gwarancyjnej” w kwocie 20.000 Euro na wypadek niewykonania obowiązku z § 2.1.

Bezsporne w sprawie jest, że wzory wspólnotowe zarejestrowane w OHIM pod numerami 128681-0001 i 128681-0003 ani autorskie prawa majątkowe do wzoru przemysłowego figurki-zabawki LEGO DUPLO nie były przedmiotem naruszenia, o którym mowa w preambule umowy ugody z 25/06/2008 r. Stwierdzenie zatem, czy import kwestionowanych zabawek-figurek naruszających prawa L.sankcjonowany jest obowiązkiem zapłaty kary gwarancyjnej zależało od interpretacji postanowienia § 2.4 ugody.

Czynność prawna wywołuje zarówno skutki w niej wyrażone (objęte oświadczeniem woli) jak również te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. (art. 56 k.c.) Funkcją oświadczenia woli będącego koniecznym składnikiem każdej czynności prawnej jest wywołanie skutku poprzez ustanowienie, zmianę

lub zniesienie stosunku prawnego. Ogólne reguły interpretacyjne prowadzące do ustalenia znaczenia oświadczeń woli określa przepis art. 65 k.c. W doktrynie prawa cywilnego i w judykaturze (tak np. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 29/06/1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995/12/168) panuje zgodność co do tego, że właściwą metodą wykładni oświadczeń woli jest wykładnia oparta na kryterium obiektywnym i subiektywnym (metoda kombinowana). Oświadczenie woli składane innej osobie interpretuje się zgodnie z regułą rzeczywistej woli stron. Oznacza to, że za wiążący uznaje się taki sens oświadczenia woli, w jakim rozumiała je zarówno osoba składająca, jak i odbierająca oświadczenie. (wykładnia subiektywna - art. 65 § 2 k.c.) Podmioty stosunku prawnego będą zatem w istocie decydować o sposobie jego uregulowania.

Jeżeli przy wykładni okaże się, że każda ze stron przypisywała oświadczeniu woli różnorakie znaczenie, za wiążące uznaje się, przyjmując **kryterium obiektywne, rozumienie oświadczenia woli przez adresata**. Decyduje przy tym nie indywidualny, lecz normatywny punkt widzenia odbiorcy oświadczenia, który z należytą starannością wymaganą w obrocie dokonuje interpretacji zmierzającej do odtworzenia treści myślowej składającego oświadczenie. Formułujący oświadczenie woli jego na-dawca, tym bardziej, jeśli korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej, winien uczynić to w taki sposób, by było ono zrozumiane przez adresata zgodnie z jego wolą. (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 20/02/2003 r., I CKN 7/01)

Zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Oznacza to, że argumenty językowe (gramatyczne, semantyczne) mają znaczenie drugorzędne i ustępują argumentom odnoszącym się do woli stron, ich zamiarów i celów. Mimo to nie powinno budzić wątpliwości, że prawidłowa, pełna i wszechstronna wykładnia umowy nie może pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, użyte bowiem (napisane) sformułowania i pojęcia, a także sama systematyka i struktura aktu umowy, są jednym z istotnych wykładników woli stron, pozwalają ją poznać i ocenić. Jest więc jasne, że wykładnia umowy nie może prowadzić do stwierdzeń w sposób oczywisty sprzecznych z jej treścią. (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 19/07/2000 r., II CKN 313/00) Art. 65 § 2 k.c. traktuje o tym, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie, jaki był zamiar i cel jednej z jej stron. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 29/01/2003 r., I CKN 1431/00) Przez zgodny zamiar stron należy rozumieć wspólne uzgodnienie istotnych dla danego typu czynności prawnych postanowień bądź w samej umowie, bądź poza nią (np. w rokowaniach). Jeżeli strony uprzednio pozostawały w takich samych stosunkach prawnych, należy mieć na względzie ponadto takie znaczenie niezbyt jasnych sformułowań umowy, jakie nadawały im poprzednio same strony. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 4/07/1975 r., III CRN 160/75, OSPiKA 1977/1/6)

Jeśli oświadczenie woli złożono na piśmie, jego sens ustala się, przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu. W procesie jego interpretacji podstawowa rola przypada językowemu regułom znaczeniowym. Uwzględnia się jednak także okoliczności w jakich oświadczenie woli zostało złożone i jego cel, jeśli są wskazane w tekście dokumentu. Tekst nie stanowi wyłącznej podstawy wykładni oświadczeń woli. Pomimo zawartych w nim ograniczeń przepis art. 247 k.p.c. nie wyłącza dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron, zmierzającego do wykładni oświadczenia woli zawartego w dokumencie obejmującym czynność prawną. Dowody te nie będą wówczas skierowane przeciwko osnowie dokumentu, a jedynie służyć mogą ustaleniu w drodze wykładni faktycznej treści oświadczenia woli. (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniach z 19/02/2003 r., V CKN 1843/00, z 18/09/1951 r., C 112/51, OSN 1952/3/70, z 6/11/1957 r., 4CR 1145/56, RPE 1958/3, z 28/04/1998 r., IICKN 724/97)

W razie zawarcia umowy w formie pisemnej przez przedsiębiorców nie można powoływać się na to, że zgodnym zamiarem stron było zawarcie odmiennych, istotnych postanowień umowy niż te, które zostały pisemnie wyrażone. W obrocie gospodarczym powinno się bowiem stosować bardziej rygorystyczne wymagania co do sporządzania umów. Z tekstu samej umowy powinny wynikać jednoznacznie i niewątpliwie podstawowe elementy zobowiązania, przedsiębiorca ma bowiem możliwość korzystania przy redagowaniu umowy z pomocy prawnika. Dopuszczenie badania zgodnego zamiaru stron, będących profesjonalistami, odmiennego co do istotnych postanowień umowy niż tekst umowy godziłoby w bezpieczeństwo obrotu. Z tych względów zasadne jest przyjęcie, że w razie zawarcia przez przedsiębiorców umowy w formie pisemnej nie można powoływać się na to, że zgodnym zamiarem stron było zawarcie odmiennych, istotnych postanowień umowy niż te, które zostały pisemnie wyrażone. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 9/05/2001 r., II CKN 444/00) Gdy jednak, wbrew regułom prawidłowego formułowania postanowień kontraktu

umawiające się strony nie uregulują pewnych kwestii w sposób jednoznaczny możliwe będzie, a nawet konieczne dokonywanie wykładni ich woli zgodnie z regułą określoną przepisem art. 65 § 2 k.c.

Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że ugodowe załatwianie sporów wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i reguł uczciwej konkurencji często wiąże się ze zobowiązaniem naruszcyciela do zapłaty „kar” określonych na wypadek zaistniałych w przyszłości naruszeń. Takie unormowanie jest zwykle skutecznym sposobem skłonienia naruszcyciela do działania zgodnego z prawem i dobrym obyczajem handlowym, a w przypadku zaistniałych naruszeń pozwala w sposób łatwiejszy niż prowadzenie procesu sądowego i egzekucja wyroku, usunąć skutki naruszenia. Zaciągający takie zobowiązanie naruszcyciel ma przy tym jasność co do wkroczenia w sferę wyłączności uprawnionego, godząc się respektować w przyszłości jego prawa i interesy gospodarcze.

Nie ulega wątpliwości Sąd, że w sytuacji zawierania ugody, odnoszącej się do określonego stanu faktycznego, zobowiązanie zapłaty „kar umownych” dotyczy wyłącznie naruszeń tych praw i interesów, których dotyczy lub dotyczyć może spór. Jeśli wolą stron jest objęcie zakazem naruszania w przyszłości wszystkich praw wyłącznych i jakichkolwiek interesów gospodarczych jednej z nich, powinny o tym jasno wyrzec w treści umowy. Skoro bowiem ma ona wywoływać skutki w nieograniczonej czasowo przyszłości, można byłoby uznać, że dotyczy również praw nabytych po zawarciu ugody i wszelkiego rodzaju interesów gospodarczych, choćby miały one całkowicie odmienny charakter od tych, skutki naruszenia których uregulowano ugodą. W takiej sytuacji wyrażanie zgody na zapłatę stałej, niebagatelnej kwoty stanowiącej równowartość 20.000 Euro za każdy przypadek naruszenia nie byłoby raczej działaniem racjonalnym. Należy pamiętać, że prawo własności intelektualnej nie uzależnia odpowiedzialności za naruszenie (poza odszkodowawczą) od zawinienia, świadomy tego przedsiębiorca musiałby się zgodzić na zapłatę takiej kwoty także w przypadku braku świadomości naruszenia pomimo dołożenia należytej staranności, czy za najdrobniejsze naruszenie, nawet takie, które nie ma realnego wpływu na sferę praw i interesów gospodarczych uprawnionego. Dlatego właśnie, w ugodach sądowych wyraźnie określa się z jakiego rodzaju naruszenia powstaje obowiązek zapłaty kwoty określanej zwyczajowo jako kara umowna lub gwarancyjna.

W tym postępowaniu pozwana stanowczo i konsekwentnie twierdziła, że jej zgoda na zapłatę kary gwarancyjnej dotyczyła praw i reguł uczciwej konkurencji, które zostały wskazane w preambule. Z zeznań przedstawicieli spółki wynika, że nie wyraziłaby ona zgody na zaproponowane jej przez drugą stronę, której pełnomocnicy przygotowywali projekt umowy, warunki ugody gdyby sankcja pieniężna dotyczyć miała każdego rodzaju naruszenia wszystkich praw wyłącznych i interesów gospodarczych spółek Grupy (...).

Zważywszy literalne zapisy umowy i praktykę gospodarczą, Sąd jest przekonany, że ugoda powinna być interpretowana w taki sposób zgodny z twierdzeniami pozwanej. Spółka (...) nie jest przeto zobowiązana do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 20.000 Euro za przypadek naruszenia innych praw wyłącznych i interesów gospodarczych niż te z których wyniknął spór zakończony zawarciem ugody z 25/06/2008 r., w szczególności za naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych nr 128681-0001 i nr 128681-0003 lub autorskich praw majątkowych do wzoru przemysłowego figurki-zabawki w efekcie importu do Polski zestawów klocków JIXIN i JDLT.

Powództwo w tej części, jako nieuzasadnione podlegało zatem oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., rozdzielając obowiązek ich ponoszenia w stosunku $\frac{3}{4}$ (pozwany) do $\frac{1}{4}$ (powód), odpowiednio do wartości przedmiotu sporu wskazanej dla poszczególnych żądań pozwu. 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 adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład

pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej 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 adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 11 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł do 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6) Za prowadzenie sprawy przez tego samego pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50%. (§ 13 ust. 2 pkt 2)

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 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 praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł do 200.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zł. (§ 6 pkt 6) Za prowadzenie sprawy przez tego samego pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50% lub 75% jeśli sprawę nie prowadził ten sam radca prawny. (§ 12 ust. 2 pkt 2)

W rozliczeniu Sąd uwzględnił – po stronie powoda: opłatę od pozwu (17.793 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (400 zł), koszty tłumaczenia (484,25 zł) koszty zastępstwa procesowego w sprawie w tej sprawie (1.680+3.600+17 zł) i w sprawie o udzielenie zabezpieczenia także w postępowaniu odwoławczym (840+420+17 zł), po stronie pozwanej: opłatę od zażalenia (80 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawie w tej sprawie (840+3.600+17 zł) i w sprawie o udzielenie zabezpieczenia, także w postępowaniu odwoławczym (630+17 zł).

Rozstrzygając o kosztach postępowania Sąd nie uwzględnił wydatków związanych z przeprowadzeniem dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego, ponieważ przed zamknięciem rozprawy nie został złożony rachunek.