

Sygn. akt XXII GWup 8/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2010 r.

połączonych spraw z powództwa głównego

(...) Spółki Akcyjnej w Ł.

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

o ochronę praw z rejestracji wzorów Wspólnoty i zapłatę

oraz

z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko Zakładom (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o unieważnienie wzorów Wspólnoty

I. z powództwa głównego :

1. oddała powództwo;
2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę (...) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. z powództwa wzajemnego :

1. stwierdza nieważność wzoru Wspólnoty zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...) na rzecz Zakładów (...) Spółki Akcyjnej w Ł.;
2. w pozostałej części powództwo wzajemne oddała;
3. zwraca (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę (...), tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty tłumaczenia, uiszczonej w dniu 21 I 2010 r., a zaksięgowanej pod nr (...)
4. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

Sygn. akt XXII GWup 8/09

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 2 XI 2009 r., sprecyzowanym w piśmie procesowym z 23 XII 2009 r., Zakłady (...) Spółka Akcyjna w Ł. domagały się :

1. zasądzenia od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwoty (...)z odsetkami ustawowymi za czas od dnia 1 marca 2007 r. do dnia zapłaty,
2. nakazania pozwanej zaniechania naruszeń praw powódki do wzorów wspólnotowych nr (...)i (...), przez zaprzestanie importowania, używania i wprowadzania do obrotu zestawów filiżanek ze spodkami pod nazwą V.,
3. nakazania pozwanej usunięcia skutków dokonanych naruszeń przez wycofanie wprowadzonych dotychczas do obrotu zestawów filiżanek wraz ze spodkami stanowiących kopie wzorów wspólnotowych nr(...) i (...), zastrzeżonych na rzecz Zakładów (...),
4. zasądzenia kosztów postępowania.

W motywach powódka powoływała się na prowadzoną przez Zakłady (...) S.A. w Ł. działalność produkcyjną i handlową artykułów z porcelany. Fabryka powódki jest największą i jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W katalogu oferowanych przez nią wyrobów znajdują się m.in. porcelanowe zestawy - filiżanka i spodek V., których charakterystyczny, oryginalny kształt jest przedmiotem wzorów zarejestrowanych w (...).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. prowadzi sieć handlową obejmującą ponad sto sklepów na terenie Polski. Pozwana bezprawnie wykorzystuje wzory zastrzeżone na rzecz powódki. Wprowadza do obrotu artykuły stanowiące kopie zestawów V., ze względu na ich cechy, takie jak kształt, rozmiar i kolor. Pozwana przyznała, iż narusza prawa wyłączne (...), wyraziła ubolewanie oraz zadeklarowała wolę utylizacji kwestionowanych produktów i zaprzestania wprowadzania ich do obrotu w przyszłości. Nie wywiązała się jednak ze zobowiązania i nie zaprzestała naruszania praw powódki.

Jako podstawę prawną swych żądań (...) wskazała przepisy art. 88 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002, art. 287 ust. 1 i art. 292 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 79 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (k.1-76, 146)

Zarządzeniem z dnia 25 XI 2009 r. zwrócono pozew w pkt 1., obejmującym żądanie zasądzenia na rzecz powódki od (...) spółki z o.o. w P. kwoty (...) z odsetkami ustawowymi od 1 III 2007 r. do dnia zapłaty. (k.84-86)

Po ponownym wniesieniu pozwu (sygn. akt XXII GWz 4/10), w dniu 17 II 2010 r. Sąd postanowił połączyć tę sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą z powództwa Zakładów (...) S.A. w Ł. przeciwko (...) spółce z o.o. w P. - o ochronę praw z rejestracji wzoru Wspólnoty - sygn. akt XXII GWwp 8/09. (art. 219 k.p.c.)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wniosła o oddalenie powództw i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Zarzuciła, że żądania są nieusprawiedliwione co do zasady i nieudowodnione co do wysokości. Powołała się przy tym na nieważność spornych wzorów. (k.96-119, 213-226)

Pozwana wystąpiła z pozwem wzajemnym o unieważnienie wzorów Wspólnoty zarejestrowanych w (...) pod numerami (...) i (...), żądając także zasądzenia kosztów postępowania.

Zarzuciła, że zarejestrowane na rzecz powódki, wzory nie spełniają przesłanek nowości i indywidualnego charakteru. Zestaw sprzedawany przez pozwaną główną, a powódkę wzajemną był publicznie ujawniony już w marcu 2003 r. Od dnia 4 III 2003 r. był produkowany w C. i wprowadzany do obrotu, także na terytorium Unii Europejskiej.

Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała dowody z dokumentów – dokumentacji technicznej producenta kwestionowanych zestawów porcelany stołowej oraz z zeznań świadków S. L., M. L. i A. K.. (k.96-119)

Odpis pozwu wzajemnego został doręczony pełnomocnikowi pozwanej wzajemnej w dniu 12 I 2010 r. (k.173)
Zakłady (...) S.A. w Ł. nie złożyły jednak odpowiedzi na pozew wzajemny.

W piśmie procesowym złożonym w dniu 28 I 2010 r. - po upływie terminu określonego w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. - L. zażądała oddalenia powództwa wzajemnego, podnosząc zarzuty dotyczące wartości dowodowej dokumentów zaoferowanych przez (...) na poparcie twierdzenia o nieważności wzorów. Odniosła się do nich w sposób bardzo ogólny także na rozprawie w dniu 15 III 2010 r. Twierdzenia i zarzuty podnoszone przez pozwaną wzajemną z nieusprawiedliwionym opóźnieniem zostały pominięte przez Sąd. (k.190-193)

O wytoczeniu powództwa w sprawie o stwierdzenie nieważności wzorów Wspólnoty Sąd zawiadomił (...). (k.182)

Sąd ustalił, że w dniu 5 VIII 2004 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w A., dokonał rejestracji zgłoszonych tego dnia wzoru Wspólnoty :

- pod nr (...) filiżanki, przedstawiającej się następująco :

(...)

- pod nr (...) talerza (naczynia), przedstawiającego się następująco :

(...)

o czym opublikowano w dniu 14 XII 2004 r.

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji k. 148-151, 153-156)

W dacie zgłoszenia – 5 VIII 2004 r., wzór nr (...) nie był nowy i nie miał indywidualnego charakteru warunkującego jego ważność i uzasadniającego udzielenie powódce ochrony przed działaniami stanowiącymi naruszenie praw z rejestracji. Wzór ten, przedstawia filiżankę widzianą jedynie z góry i z dołu, nie pozwalając na dokonanie pełnego, całościowego oglądu, określenia kształtu i wysokości filiżanki oraz kształtu uszka.

Jako wzór nr (...) została zarejestrowana fotografia filiżanki oglądanej z góry i z dołu. Ogląd (...) jest powszechnie spotykany, identyczny jak wszystkie inne filiżanki i kubki o okrągłym przekroju, z uszkiem. Ogląd (...) jest często spotykany. Spód filiżanki jest ukształtowany jako okrągła podstawa, obudowana konturem w kształcie czworokąta. Zagłębienie filiżanki, umożliwiające umieszczenie w niej cieczy, uszko, służące uchwyceniu oraz okrągły cokolik na spodzie, przeznaczony do ustabilizowania filiżanki na spodku, są determinowane funkcją produktu, dla którego wzór został opracowany.

Elementy jakie zostały zarejestrowane nie cechują się indywidualnym charakterem i były publicznie jawne przed dniem 5 VIII 2004 r. Nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż inne filiżanki powszechnie dostępne na rynku. W marcu 2003 r., wzór taki został opracowany dla produktów chińskiej fabryki (...). Ltd. Został ujawniony publicznie przez producenta, a produkty ucieleśniające ten wzór były importowane do (...) i oferowane do sprzedaży począwszy od 2004 r. (dowód : dokumentacja techniczna k.122-129, oświadczenie k.171, zeznania świadków M. L. k. 210, A. K. k. 210-211)

W ocenie Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, wzór zarejestrowany przez (...) w dniu 5 VIII 2004 r. przedstawia popularną i powszechnie znaną przed tą datą filiżankę. Jej kształt, materiał, z których została wytworzona, kolorystyka, proporcje, ani układ linii nie mają cech indywidualnych, które mogłyby wyróżniać ją od wcześniej ujawnionych wzorów przemysłowych.

Wzór wspólnotowy zarejestrowany w (...) pod nr(...) przedstawia talerz (naczynie), podczas gdy talerzyk w zestawie produkcji chińskiej jest w istocie spodkiem (wg definicji słownika języka polskiego jest to talerz niewielkiej średnicy,

przeznaczony zazwyczaj jako podstawka pod filiżankę lub szklanek). Względy użytkowe – zapobieganie przesuwaniu, stabilizacja kubka na talerzyku – decydują o istnieniu okrągłego wyżłobienia w centralnej części spodka. W nim sytuuje się okrągła podstawa kubka. Talerzyk pozwanej ma odmienne od wzoru powódki kształty, linie i proporcje. Rogi są bardziej zaokrąglone, część środkowa jest większa, a pas brzegowy istotnie węższy od wzoru powódki. W tym ostatnim, część centralna służąca układaniu potraw jest zdecydowanie większa, zaś pas obrzeżający ją, węższy. Rogi talerzyka – zarówno zewnętrzne, jak i zarysowane wewnątrz są ostre.

W przekonaniu Sądu odrębna rejestracja filiżanki i talerzyka, a także brak elementu pozwalającego na ich łączne używanie wywołują wątpliwości co do prawdziwości tezy powódki głównej, o tym, że obydwa sporne wzory tworzą zestaw oferowany pod nazwą handlową V.. Brak również podstaw do stwierdzenia, że pozwana główna oferuje pod nazwą V. swe produkty, które kopiuje kształt, rozmiar i kolor produktów (nie zaś wzorów) powódki głównej.

Wzór nr (...) różni się zasadniczo od spodka zobrazowanego w dokumentacji technicznej przedstawionej przez powódkę wzajemną. Na zorientowanym użytkowniku wywołują one odmienne ogólne wrażenie. (ocena normatywna Sądu dokonywana na podstawie świadectw rejestracji k.148-149, 153-154 i dokumentacji technicznej produktów oferowanych przez spółkę (...) k.122-123, 124-125, tłumaczenia k.126-129)

Ze względu na charakter sprawy, **w pierwszym rzędzie należało rozstrzygnąć o zasadności zawartych w pozwie wzajemnym żądań** stwierdzenia nieważności wzorów Wspólnoty zarejestrowanych na rzecz Zakładów (...) S.A. w Ł. pod numerami (...) i (...). **W tej mierze Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :**

Przepis art. 85 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stanowi, że unieważnienia wzoru dochodzić można występując ze stosownym wnioskiem do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub w trybie pozwu wzajemnego w sprawie o naruszenie. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 479¹⁴ § 3 k.p.c., obowiązujący w sprawach wszczętych po dniu 20 III 2007 r., wyłączający dopuszczalność zgłaszania pozwu wzajemnego w postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych.

Z art. 85 rozporządzenia wynika **domniemanie ważności wzoru Wspólnoty**. Przepis ten stanowi w ust. 1., że w postępowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sądy uznają go za ważny. Jeżeli w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym ważność wzoru zostanie zaprzeczona, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in. gdy:

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie zawiera legalną definicję wzoru przemysłowego. Cechą charakterystyczną jest odmienne ujęcie wzoru w stosunku do definicji zawartych dotąd w ustawach państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest nim bowiem postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, **tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji**. (art. 3a) Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego (składającego się z wielu części, dających się zastępować umożliwiając rozłożenie i ponowne złożenie), opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Krajowe prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie, natomiast przepisy rozporządzenia, regulując zakres ochrony, nie odnoszą go ani nie ograniczają do produktu, w którym wzór jest uprzedmiotowiony.

Zgodnie jednak z poglądem wyrażonym przez Sąd Unii Europejskiej w wyroku wydanym w dniu 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 (...)S.A. vs. (...) Inc. (teza 56.): z art. 36 ust. 6 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że przy określaniu produktu, w którym sporny wzór ma być zawarty lub zastosowany, należy uwzględnić wskazanie tego produktu zawarte w zgłoszeniu rozpatrywanego wzoru, ale także, w razie potrzeby, sam wzór – w zakresie, w jakim ukazuje on charakter produktu, jego przeznaczenie i funkcję. Wzięcie pod uwagę samego wzoru może bowiem pozwolić na umiejscowienie danego produktu w ramach szerszej kategorii towarów wskazanej przy rejestracji, a w konsekwencji na dokładne określenie poinformowanego użytkownika i stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu danego wzoru.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Wzór Wspólnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przesłanki muszą występować łącznie.

Zarejestrowany wzór Wspólnoty uważa się za **nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację** lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust.1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą określoną w art.5 ust. 1a i art.6 ust.1a lub w art.5 ust.1b i art.6 ust.1b, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5)

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne. (tak K. Szczepanowska-Kozłowska Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór Wspólnoty cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuły)

Oceniając indywidualny charakter wzoru Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. **Wrażenie to musi być wyraźnie odmiennie**. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (déjà vu)

Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak M. Poźniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Wymóg, by był to użytkownik zorientowany, wskazuje na konieczność ograniczenia kręgu użytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrażenia. To zorientowanie powinno być zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegającym na świadomości różnej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiłku, a w efekcie skłonności do wyboru określonego produktu ze względu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozłowska Zdolność (...) s.45-50)

Określenie **zorientowany użytkownik** stanowi pewne nawiązanie do terminu **znawca** używanego w odniesieniu do wynalazków (art. 26 p.w.p.). Podobieństwo wzorów nie musi być oceniane przez ekspertów z danej dziedziny wzornictwa, lecz wystarczy, by uczyniły to osoby, które mają wystarczający zasób ogólnej wiedzy, aby ocenić wzór pod kątem widzenia. **Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu**, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych. nr 12/2005 s.30-37)

Sąd podziela pogląd M. N., że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to być finalny użytkownik. (Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6)

W okolicznościach niniejszej sprawy, zorientowanymi użytkownikami porcelany stołowej są w szczególności osoby prowadzące i zajmujące się wyposażeniem restauracji czy kawiarni, ale może nim być również każda osoba, najczęściej kobieta, przywiązująca wagę do używanych w jej domu naczyń stołowych. Tego typu produkty są stale obecne w naszym życiu, powszechnie używane w bardzo różnych miejscach i sytuacjach. Wraz z doświadczeniem życiowym każdy z nas powiększa swą znajomość wzornictwa i orientację w panujących modach czy trendach. Pełnione przez filiżanki i spodki funkcje oraz przyzwyczajenia użytkowników istotnie ograniczają swobodę twórczą, która realizowana jest głównie w ornamentyce i kolorystyce produktów, rzadziej w ich kształtach, liniach, czy proporcjach (tu np. oryginalne wzornictwo (...)).

W efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust.

1) W przekonaniu Sądu, ze względu na jego skutek ex tunc, stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego może nastąpić także po zakończeniu ochrony.

Wzory wspólnotowe, których ważność zakwestionowała powódka wzajemna nie mają żadnych szczególnych cech, decydujących o ich oryginalności i indywidualnym charakterze. Filiżanka (wzór nr (...)) nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego od innych ogólnego wrażenia. C. dokumentacja techniczna wiarygodnie obrazuje brak nowości i oryginalnego charakteru tego wzoru. Talerzyk (wzór nr (...)), jakkolwiek niczym szczególnym się nie wyróżnia, to nie można zasadnie twierdzić o jego podobieństwie do spodka, produkowanego w C. i stanowiącego

element kompletu oferowanego do sprzedaży przez pozwaną. Sąd nie może zaś orzec o unieważnieniu, kierując się wyłącznie zaniechaniem pozwanej wzajemnej przedstawienia jej racji w odpowiedzi na pozew wzajemny. Także w takim przypadku, Sąd dokonuje oceny w oparciu o zaoferowany mu przez powódkę wzajemną materiał dowodowy, a ten nie jest wystarczający do stwierdzenia nieważności wzoru.

Na kwestionującym ważność wzoru powodzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z zasadą art. 6 k.c., obowiązek udowodnienia, że w dacie złożenia wniosku o rejestrację (lub w innej dacie pierwszeństwa), wzór pozbawiony był cechy nowości i/lub indywidualnego charakteru.

Zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) **Samo twierdzenie strony nie jest dowodem**, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontrydiktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontrydiktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

Powódka wzajemna, którą obciążył obowiązek udowodnienia twierdzenia o niespełnieniu przez sporne wzory Wspólnoty warunku nowości i indywidualnego charakteru, dowodziła nieważności przedstawiając chińską dokumentację techniczną filizanki i spodka oraz zeznania świadków uznane przez Sąd za wiarygodne (niezaprzeczone przez stronę przeciwną i nie budzące wątpliwości co do ich zgodności z prawdą). Wobec uznania, że wyniki postępowania dowodowego pozwalają na czynienie ustaleń zgodnych z twierdzeniem powódki wzajemnej, Sąd pominął dowód z zeznań świadka S. L..

Na podstawie zaoferowanych dowodów możliwe było jednak wyłącznie stwierdzenie, że zobrazony w c. dokumentacji technicznej spodek był publicznie jawny przed dniem 4 VIII 2004 r. Dowody te nie pozwoliły natomiast na stwierdzenie przez Sąd braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru nr (...), który na zorientowanym użytkowniku wywołuje odmienne ogólne wrażenie niż chiński produkt.

Jakkolwiek więc (...) wykazała dowodnie, że spodek przedstawiony w dokumentacji technicznej był znany przed złożeniem wniosku o rejestrację wzoru nr (...) to odmienne wrażenie jakie na zorientowanym użytkowniku wywołuje wzór i produkt uzasadniają oddalenie powództwa wzajemnego w tej części. Brak bowiem dowodów pozwalających na obalenie domniemania ważności zarejestrowanych przez (...) wzorów Wspólnoty, wynikającego z art. 85 rozporządzenia.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów rozporządzenia, nieuzasadnione jest udzielanie dalszej ochrony wzorowi nr (...), w takiej postaci w jakiej stał się on przedmiotem rejestracji. Powódka główna nie może zatem skutecznie twierdzić o naruszeniu jej prawa wyłącznego i żądać zakazania pozwanej głównej naruszeń na przyszłość, usunięcia skutków już dokonanych naruszeń, a w szczególności zapłaty odszkodowania.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że wskazując jako podstawę prawną przepisy prawa krajowego (...) S.A. w żaden sposób nie wykazała, a tym bardziej nie udowodniła, że służą jej do wzorów przemysłowych autorskie prawa majątkowe lub prawo wynikające z rejestracji krajowej.

Wobec stwierdzenia braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru Wspólnoty zarejestrowanego w (...) pod nr (...), Sąd unieważnił ten wzór, oddalając w pozostałym zakresie powództwo wzajemne (...) spółki z o.o. w P..

O kosztach procesu (zakresie powództwa wzajemnego) Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je pomiędzy stronami. Sąd zwrócił (...) spółce z o.o. w P. kwotę (...) tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszty prowadzenia dowodu z zeznań świadka. Zaliczka uiszczona przez powódkę wzajemną na pokrycie kosztów zawiadomienia (...) zostanie rozliczona przez Sąd po prawomocnym zakończeniu sprawy i przekazaniu Urzędowi tłumaczenia wydanego w sprawie wyroku.

Rozstrzygając o naruszeniu praw z rejestracji wzoru Wspólnoty nr (...) Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych stworzyło ujednoczony system otrzymywania wzoru przemysłowego, objętego jednolitą ochroną z jednakowym skutkiem na całym terytorium Wspólnoty, dążąc do wyeliminowania wcześniejszych, wynikających z różnorodności rozwiązań w poszczególnych państwach członkowskich konfliktów handlowych i przeszkód w swobodnym przepływie towarów. (ust. 3 art.1) Skuteczne erga omnes, prawo do wzoru wspólnotowego (prawo z rejestracji wzoru i prawo do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego) obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika ogólnego wrażenia, wywoływanego przez inne już ujawnione wzory (art. 10 ust. 1)

W razie rejestracji w Urzędzie w (...), wzór podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, o ile spełnia przesłanki z art.1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art.6 ust.1b Rozporządzenia. Powstaje wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania wzoru, w szczególności : wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu i eksportu lub używania produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowania takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie wyznacza zakres uprawnień wynikających z rejestracji wzoru. Korzystaniem jest wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Oferowanie produktu dotyczy nie tylko umowy kupna / sprzedaży ale również wynajmu, dzierżawy czy innego przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy rozumieć zwrot użycie produktu, które obejmuje także wystawy czy pokazy, o ile prowadzi to do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, stanowi naruszenie prawa z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspólnoty wynikają roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór.

Zgodnie z art. 10, wzór podlega ochronie w takim zakresie w jakim wywołuje u zorientowanego użytkownika inne ogólne wrażenie (ust. 1), należy przy tym wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2). Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest zatem ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru Wspólnoty, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy jego opracowywaniu.

Zakres ochrony wzoru określają **cechy zewnętrzne** ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie takie cechy, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru będzie zdecydowanie większy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić 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 należy porównywać, mając na względzie cechy nowe, nie zaś elementy znane i ogólnie dostępne. Nie należy do treści prawa np. z elementów folkloru czy ukształtowanych historycznie stylów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje zatem właściwości wzoru, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany sztuką ludową lub silnie zdeterminowany przez jego funkcję użytkową. Nie byłoby zatem celowe generalne rozciągnięcie wyłączności płynącej z prawa z rejestracji wzoru na wszelkie wzory sprawiające podobne ogólne wrażenia.

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 jak i procesowego, stosowanych do 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 z rejestracji wzoru Wspólnoty sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:***

- a. zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem
- 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 określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1)

Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Na rozstrzygnięcie sporu dotyczącego naruszenia praw wyłącznych powódki głównej zasadnicze znaczenie miało unieważnienie wzoru wspólnotowego nr (...), wywołujące skutek od daty rejestracji oraz stwierdzenie przez Sąd odmienności ogólnego wrażenia jakie wywołują wzór wspólnotowy nr (...) oraz oferowany przez pozwaną główną spodek, a w konsekwencji odmowa unieważnienia wzoru powódki głównej i uznanie, że pozwana główna nie naruszała praw z rejestracji (...) S.A.

Należy dodatkowo stwierdzić, że żądając zakazania naruszeń (na przyszłość) powódka powinna była przedstawić prócz świadectwa rejestracji (...) dowód przedłużenia ochrony na dalsze 5 lat, po dniu 4 VIII 2009 r., czego zaniechała. Informacji o przedłużeniu ochrony nie zawiera także internetowa baza danych (...). Okoliczność tę, decydującą o istnieniu prawa wyłącznego, a w konsekwencji ewentualnego naruszenia, Sąd bierze pod uwagę z urzędu, bez względu na niepodniesienie zarzutu przez pozwaną główną. Powódka nie może zatem skutecznie domagać się zakazania naruszeń na przyszłość i żądać usunięcia skutków naruszeń zaistniałych po 4 VIII 2009 r.

Sąd pragnie przy tym wyjaśnić, że obowiązkiem powódki głównej, wynikającym z przepisu art. 6 k.c., było przedstawienie kwestionowanego produktu, czy choćby jego fotografii. Dzieje się tak w każdej sprawie o naruszenie praw wyłącznych. Zaniechania powódki głównej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika nie usprawiedliwiają ani trudności w nabyciu produktu, do którego miała dostęp, skoro wykonano fotografię etykiety (z kodem paskowym produktu pod nazwą zestaw filiżanka + spodek biała porcelana [...] wyprodukowano w C. nr(...) k.33), ani wysoka cena tego produktu. Powódka ograniczyła się do wniesienia o zobowiązanie pozwanej głównej do złożenia przedmiotu naruszenia, co w sytuacji, w której (...) zadeklarowała, że go nie posiada, uniemożliwiło Sądowi dokonanie porównania i oceny ogólnego wrażenia jakie wywołują wzory i kwestionowane produkty.

Powódka nie może skutecznie odwoływać się do rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sprawie o udzielenie zabezpieczenia, ponieważ uwzględnienie wniosku wynikało z uznania za uprawdopodobniony zarzutu naruszenia praw wyłącznych. Wobec zaprzeczenia tego faktu w niniejszym postępowaniu i wyjaśnienia przez pozwaną w jakich okolicznościach doszło do złożenia oświadczeń w postępowaniu przedsądowym, w świetle zeznań świadka M. L., autora pisma z 21 IV 2008 r., powódka zobowiązana była do udowodnienia swych roszczeń, czego w tym postępowaniu nie uczyniła.

Sprawy z zakresu ochrony własności przemysłowej mają bardziej skomplikowany charakter i wymagają od stron i ich pełnomocników dołożenia większej staranności w przedstawieniu twierdzeń i formułowaniu wniosków dowodowych. Jakkolwiek postępowanie toczy się w trybie właściwym dla spraw gospodarczych, to rola Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych nie ogranicza się do prostego rozstrzygnięcia o racjach stron. Sąd dokonuje normatywnej oceny podobieństwa wzoru i przeciwstawionego mu produktu pod kątem naruszenia praw z rejestracji wzorów wspólnotowych. Rzeczą powodów głównego i wzajemnego jest umożliwić mu dokonanie pełnej i wszechstronnej oceny.

Wobec nieprzedstawienia przez powódkę główną kwestionowanych produktów Sąd dokonał oceny, odnosząc wzór talerza do rysunku spodka zawartego w dokumentacji technicznej złożonej przez pozwaną główną/powódkę wzajemną, L. nie przeczyła bowiem, że rysunek oddaje wygląd spodka, który miał być kopią wzoru wspólnotowego nr (...).

Stwierdzając odmienne ogólne wrażenie jakie wywołują wzór (...) i produkt P. (...), a zatem brak naruszenia, Sąd nie prowadził postępowania dowodowego, odnoszącego się do wykazania okoliczności i zakresu naruszenia, a w szczególności szkody jaka miałyby być wyrządzona powódce głównej w efekcie bezprawnych działań pozwanej głównej. Okoliczności te nie były bowiem istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

O oddaleniu powództwa głównego zadecydowało zatem unieważnienie wzoru wspólnotowego nr (...), wywołujące skutek od daty rejestracji, brak dowodu przedłużenia ochrony po 4 VIII 2009 r. oraz stwierdzenie przez Sąd odmienności ogólnego wrażenia jakie wywołują wzór wspólnotowy nr (...). (a contrario art. 89 ust. 1 rozporządzenia)

O kosztach procesu (zakresie powództwa głównego) 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzeczownika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Zasądzając opłatę 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 określone w rozdziałach 3-4 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartości przedmiotu sporu od (...) do (...) zł stawki minimalne wynoszą(...). (§ 6 ust.1 pkt 5) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi (...) zł. (§ 10 ust.1 pkt 18) Stawki te nie obejmują opłat od dochodzonych łącznie roszczeń pieniężnych. (§ 10 ust. 2)

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