

Sygn. akt XXII GWwp 7/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 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 Dorota Mazurek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2010 r.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko **S. G.** prowadzącemu działalność gospodarczą

pod nazwą (...) w R.

o ochronę praw z rejestracji wzorów Wspólnoty

1. nakazuje pozwanemu S. G. zaniechania naruszania praw (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., zakazując wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz składowania w celu oferowania elementów obuwniczych (obcasów i podsuwek) naśladujących wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powoda przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerami (...), (...) i (...);
2. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu, znajdujących się w jego posiadaniu wyrobów naśladujących wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powoda pod numerami (...), (...) i (...);
3. nakazuje pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych używanych do wytwarzania elementów obuwniczych (obcasów i podsuwek) naśladujących wzory wspólnotowe zarejestrowane pod numerami (...), (...) i (...);
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. znosi pomiędzy stronami koszty postępowania.

Sygn. akt. XXII GWwp 7/10

UZASADNIENIE

Dnia 4 V 2009 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniosła do Sądu Okręgowego w C.o :

1. nakazanie S. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w R. zaniechania wytwarzania, wprowadzania do obrotu, reklamowania podsuwki i obcasów, naśladujących produkty powoda (podsuwka model (...), obcasy model (...) i (...));
2. nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego koszt dotychczas wyprodukowanych wzorów naśladujących produkty powoda (podsuwka model (...), obcasy model (...) i (...)) oraz rozmontowania urządzeń kopiujących zewnętrzną postać produktów i zniszczenia form produkcyjnych;

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty (...)zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 7 kwietnia 2009 r.;
4. zasądzenie kosztów procesu. (k.2)

W piśmie procesowym datowanym 7 VI 2010 r. oraz na rozprawie 14 VI 2010 r., wskazując jako podstawę prawną roszczeń przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 21 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, powód sprecyzował żądania z punktach 1. i 2., domagając się nakazania pozwanemu :

6. zaniechania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy oraz składowania w celu oferowania wyrobów naśladujących produkty powoda według wzorów zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...), (...), (...);

7. zniszczenia na jego koszt, znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich miejscach, które zostaną ustalone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego, wyrobów naśladujących produkty powoda, wytworzonych dotychczas według wzorów zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...), (...), (...) oraz rozmontowania urządzeń kopiujących zewnętrzną postać tych produktów i zniszczenia form.

Wyjaśnił przy tym, że kwoty (...) zł dochodzi jako zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści w okresie od listopada 2008 r. do marca 2009 r. (k.313-v, 319)

W motywach S. wyjaśnił, że spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży elementów do wytwarzania obuwia. Powód zaprojektował wzory, wykonał i wprowadził do obrotu : w dniu 25 VI 2007 r. model obcasa nr ewidencyjny (...), w dniu 1 VIII 2008 r. model obcasa nr ewidencyjny (...), a w dniu 20 VI 2008 r. model podsuwki nr ewidencyjny (...). Wykonane wg nich produkty zostały publicznie ujawnione, odpowiednio w lipcu i sierpniu 2008 r.

Powód zarzucił S. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w R. skopiowanie za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci jego wzorów, wykonane wg nich produkty pozwany reklamuje i oferuje do sprzedaży. Są one identyczne z tymi wytwarzanymi przez powoda. Nie wywołują na potencjalnym nabywcy odmiennego ogólnego wrażenia. Ich oferowanie są po cenie niższej od ceny powoda jest możliwe dzięki nieponoszeniu przez pozwanego kosztów opracowania wzorów, rejestracji, czy promocji. Działania pozwanego pozbawiły powoda spodziewanych korzyści, szacowanych za okres od listopada 2008 r. do marca 2009 r. na (...)zł.

S. powołał się na zgłoszenie do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. w dniu 22 II 2009 r. wzorów wspólnotowych. Na poparcie swych roszczeń zaoferował dowody z dokumentów, z zeznań świadków, przesłuchania P. W. w charakterze strony oraz z opinii biegłych. Przedstawił dowody rzeczowe i opinię prywatną. (k.2-49, 55-65)

Odpowiadając na pozew **S. G. zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu.** Zarzucił bezzasadność roszczeń S. i nieprzydatność zaoferowanych dowodów dla rozstrzygnięcia sporu. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, roszczenia powstały przed dokonaniem przez (...) na wniosek powoda rejestracji spornych wzorów. Udzielenie ochrony nie ma więc znaczenia dla oceny słuszności zarzutów naruszenia praw wyłącznych S.. Pozwany zakwestionował fakt dokonania rejestracji i udzielenia powodowi ochrony.

S. G. zaprzeczył kopiowanie wzorów powoda. Stwierdził, że od 20-u lat prowadzi działalność gospodarczą i to nie on, lecz powód kopiuje jego wzory. Spór dotyczy dość standartowych, ogólnie dostępnych wzorów przemysłowych. Wyjaśnił, że wzór podsuwki nabył od włoskiego producenta w październiku 2008 r. Zaprzeczył istnienie ryzyka konfuzji w odniesieniu do przeciwstawianych sobie produktów stron. Pozwany zakwestionował zasadność i sposób obliczenia odszkodowania, którego zasądzenia zażądał powód. Zawniósł dowody z dokumentów, zeznań świadków i przesłuchania go w charakterze strony, na poparcie tezy o nabyciu we Włoszech spornych wzorów podsuwek i obcasów. (k.70-80)

Powód zaprzeczył twierdzenia pozwanego, zgłaszając dalsze wnioski dowodowe. Powołał się na przewidzianą rozporządzeniem ochronę niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. (k.82-v)

Sąd ustalił, że :

W dniu 22 II 2009 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożyła w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ((...)) w A. wnioski o rejestrację wzorów wspólnotowych odnoszących się do elementów obuwniczych :

1. obcas, zarejestrowany w dniu 22 II 2009 r. pod nr (...), o czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r., przedstawiony w następujący sposób :

(...)

(dowód : świadectwo rejestracji (...) k.56-58)

2. podsuwkę zarejestrowaną w dniu 22 II 2009 r. pod nr (...), o czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r., przedstawioną w następujący sposób :

(...)

(...)

(dowód : świadectwo rejestracji (...) k.59-61)

3. obcas zarejestrowany w dniu 22 II 2009 r. pod nr (...), o czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r., przedstawiony w następujący sposób :

(...) (dowód : świadectwo rejestracji (...) k.62-64)

Od jesieni 2008 r. S. G. produkuje i sprzedaje elementy obuwnicze, m.in. modele podsuwki nr (...) oraz obcasów nr(...) (bezsporne – tak też faktury pozwanego i zamówienie k.40-43, zeznania świadka K. W. k.99-v, J. G. k.100-v), które, ze względu na ich kształty, linie, proporcje, nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powoda. Różnice pomiędzy nimi są praktycznie niedostrzegalne. (ocena Sądu dokonana na podstawie porównania wzorów Wspólnoty i kwestionowanych produktów pozwanego, a także zeznań świadków D. P. k.98v, R. T. k.100v, przyznania pozwanego k.136v, opinii biegłego B. P. k.148-154, jego wyjaśnienia k.207-v)

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.U.E.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust.3 art.1)

Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji poszczególnych państw członkowskich, wg której wzorem jest **postać całego produktu lub jego części**, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art.3a). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez

użytkownika finalnego. (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)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art.14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art.17) Może ono 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).

Wyłącznie zatem decyzja (...) lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólno-towych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85 rozporządzenia. ***Dopiero 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 razie rejestracji 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. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie w sposób jasny podaje zakres praw, które przysługują uprawnionemu. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć wobec określeń oferowanie i wprowadzenie do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, ale również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego ***roszczenia zakazowe*** względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (jego groźby) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle ***podobny*** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

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 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 uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych 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 tradycjami lub silnie zdeterminowany jego funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w 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 ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art.6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuły) Dokonując oceny Sąd musi zatem 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 sprawiają one 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 wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (déjà vu)

Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M. Poźniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) **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 relevantnych 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)

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) Inny pogląd prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Zdolność [...] s.45-50) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt . Definicja ta sprawdza się jednak wyłącznie w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, móc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów nabywanych incydentalnie.

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 przed-miotu i posługuje się nim jako znawca**. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6)

Rozważania dotyczące oryginalnego charakteru znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór Wspólnoty i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego użytkownika, iż wzór powoda i produkt pozwanego nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia.

Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach wzorów jest stosunkowo niewielkie. Naruszenia wzoru dotyczy jedynie wyrok Sądu Unii Europejskiej wydany 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Sąd odniósł się do zasadniczych kwestii, o których rozstrzygają sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych, które w praktyce budzą istotne rozbieżności interpretacyjne. Warto więc odwołać się do motywów tego wyroku.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że w sprawie o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszcyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Produkt, w którym wzór jest ucieleśniony może być wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identity wzoru i produktu powoda).

Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym użytkownikiem nie jest wytwórca ani sprzedawca produktów, w których wzór jest zastosowany (należy podkreślić, że wzór wspólnotowy nie ogranicza się do określonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestrację ma znaczenie pomocnicze). Jest szczególnie uważny i dysponuje pewną wiedzą na temat stanu wzornictwa. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice.

Dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ocena ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaoferowany mu przez strony procesu materiał dowodowy, opinia biegłego, który nie jest zorientowanym użytkownikiem lecz znawcą (ekspertem) nie może w żadnym razie decydować o rozstrzygnięciu. Biegły może służyć sądowi, wskazując na podobieństwa i różnice występujące we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjaśniając jaki jest zakres swobody twórczej przy opracowywaniu określonego rodzaju wzorów. Opinia nie jest jednak ani koniecznym, ani wyłącznym dowodem, decydującym w kwestii naruszenia. (inaczej – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 X 2007 r. II CSK 302/07).

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, 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 kontynuowania działań naruszających lub groźących naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce. (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)

Odnosząc powyższe rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń Sąd uznał, że:

Zasadnicze znaczenie dla określenia jakie okoliczności są istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. i jak powinny być oceniane miało katagoryczne stwierdzenie pełnomocnika powoda, że S. domaga się zakazania S. G. naruszania praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Deklaracja ta powinna być złożona już w pozwie, umożliwiając pozwanemu podjęcie decyzji w przedmiocie wniesienia pozwu wzajemnego o unieważnienie, a Sądowi racjonalną decyzję co do dowodów, które należy dopuścić i przeprowadzić, aby rozstrzygnąć spór.

Należy bowiem podkreślić, że w sprawach o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji polegającego na kopiowaniu produktu, Sąd ustala całkowicie odmienne okoliczności. W pierwszym przypadku przeciwstawia sobie wzór zarejestrowany na rzecz powoda produktowi pozwanego i bez znaczenia jest to, czy powód używa wzór ucieleśniając go w produktach. Ocena dokonywana z punktu widzenia zorientowanego użytkownika ma charakter normatywny, podobnie jak ma to miejsce w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego. Ocena biegłego może być przydatna jedynie w zakresie określenia, spornego pomiedzy stronami, zakresu swobody twórczej, a także uwidocznienia podobieństw i różnic.

W drugim przypadku Sąd przeciwstawia sobie produkty stron. W razie sporu, biegły ocenia, czy produkt pozwanego cechuje takie podobieństwo, które można uznać za niewolnicze naśladownictwo.

Wobec stwierdzenia przez powoda, że podstawę prawną żądań stanowią przepisy cyt. rozporządzenia, Sąd pominął wszystkie twierdzenia i dowody (także te, które zostały uprzednio dopuszczone i przeprowadzone przez Sąd Okręgowy w Częstochowie) dotyczące podobieństwa produktów stron. Również bez znaczenia były okoliczności dotyczące autorstwa spornych wzorów i ich publicznego ujawnienia. Sąd nie może rozstrzygać o braku nowości wzorów w sytuacji gdy pozwany nie złożył pozwu wzajemnego o unieważnienie. Czyniąc ustalenia Sąd pominął zatem zeznania D. P. k.98-v, M. L. k.98v-99, K. W. k.99-v, H. D. k.99v-100, W. S. k.135-v, zeznania powoda (P. W.) k.135v-136, a także dowody z dokumentów : faktury powoda k.15-31, grafiki komputerowe z opracowania wzorów k.32-37, rachunki k.38-39, faktury pozwanego k.40-41, zamówienie z 9 III 2009 r. k.42-43, oświadczenia D. P. k.44-46, potwierdzenie

złożenia wniosku o rejestrację k.49. Jako spóźnione, w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c., Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez powoda w piśmie procesowym z 28 VIII 2009 r. (k.104-v)

Sąd uznał, że powód dysponuje skutecznym prawem z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr (...) . Pozwany kwestionował prawa powoda, jednak wyłącznie z tej przyczyny, że wzory nie są nowe ani nie mają indywidualnego charakteru. Zarzuty te stanowią mogą podstawę żądania unieważnienia wzorów, pozwany nie wystąpił jednak z formalnym wnioskiem do (...), ani w niniejszej sprawie nie zgłosił w terminie pozwu wzajemnego. Rozważanie takiej możliwości na ostatnim terminie rozprawy było bez znaczenia dla biegu postępowania. Przepis art. 204 § 2 k.p.c., który stosuje się w braku unormowań wspólnotowych, dopuszcza bowiem możliwość zgłoszenia pozwu wzajemnego najpóźniej na pierwszym terminie rozprawy. Należy przy tym zauważyć, że składając odpowiedź na pozew, pozwany miał świadomość, że powód powołuje się na ochronę przysługujących mu praw z rejestracji oraz czyni nieuczciwej konkurencji (kumulatywnie – pismo procesowe z 13 V 2009 r. k.55). Podważał wówczas ważność praw powoda. Na późniejszym etapie postępowania droga sądowa dla dochodzenia unieważnienia spornych wzorów była więc niedopuszczalna. (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 85 ust. 1 rozporządzenia)

W konsekwencji należy stwierdzić, że S. G. nie obalił domniemania ważności wzorów zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerami (...) na rzecz spółki (...). **Powód może więc skutecznie domagać się ochrony przed naruszeniami swych praw wyłącznych.**

Pozwany w istocie nie kwestionował podobieństwa wzorów i przeciwstawianych im produktów. Przekonują o tym zeznania świadków, fotografie i po części opinia biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego (k.149, 152-154, 207v). Sąd uznaje te dowody za pomocne do potwierdzenia zarzutu powoda, pozwany nie podnosił bowiem, że jego produkty są odmienne od wzorów. Uprawnione jest zatem przeniesienie twierdzeń świadków i biegłego z produktu powoda na jego wzory, którym przeciwstawia się produkty pozwanego.

Minimalne różnice linii obcasów (wzorów i produktów) każdej ze stron są niedostrzegalne w ogólnym oglądzie zorientowanego użytkownika, którym może być każda kobieta. W tym przypadku ocena należy do ostatecznego użytkownika. Nie uwzględnia się w niej elementów funkcjonalnych, czyli linii poziomej – dolnej i ukośnej - górnej, przylegającej do buta. O ogólnym wrażeniu decydować będą więc linie pionowe, łagodnie zwężające słupek obcasa ku dołowi. Te zaś są we wzorach powoda i produktach pozwanego tożsame w ogólnym oglądzie.

(...) (wzór i produkt) są praktycznie identyczne, nie do odróżnienia. W ich przypadku za zorientowanego użytkownika należy uznać wytwórcę obuwia, jest to bowiem element niedostrzegalny dla końcowego użytkownika, maskowany wkładką wewnętrzną. Tu zakres swobody twórczej, determinowany pełnioną funkcją, jest ograniczony, co nie uzasadnia jednak tak daleko posuniętego podobieństwa wzoru i produktu.

Oceniając przeciwstawione sobie wzory wspólnotowe oraz produkty oferowane przez pozwanego można stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, ogólne podobieństwo ich kształtów, wymiarów, proporcji. Podobieństwo to jest niewątpliwe nie tylko dla zwykłego ich użytkownika, użytkownika zorientowanego, ale także dla znawcy (biegły).

S. G. powoływał się na brak bezprawności działania, nabycie wzorów od włoskiego przedsiębiorcy. W ocenie Sądu nie przeciwstawił jednak prawom powoda własnych praw, uzasadniających uznanie, że nie miało miejsca naruszenie praw wyłącznych (...).

Stwierdzając fakt naruszenia przez pozwanego praw powoda z rejestracji wzorów Wspólnoty nr nr (...) przez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie obcasów i podsuwki Sąd :

1. zakazał S. G. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz składowania w celu oferowania elementów obuwniczych (obcasów i podsuwek) naśladowujących te wzory, które to sankcje zapobiec mają naruszeniu w przyszłości praw wyłącznych powoda (art. 89 ust. 1a rozporządzenia);

2. nakazał pozwanemu wycofanie z obrotu, znajdujących się w jego posiadaniu wyrobów naśladujących te wzory, które to sankcje umożliwią likwidację skutków już dokonanych naruszeń (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1d rozporządzenia);

3. nakazał mu zniszczenie form produkcyjnych używanych do wytwarzania elementów obuwniczych naśladujących te wzory, które to sankcje służyć będą wyeliminowaniu z użycia środka jakim do naruszania praw powoda posługuje się pozwany. (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1d rozporządzenia).

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądań o zakazanie importu lub eksportu produktów, powód nie twierdził bowiem, a tym bardziej nie udowodnił, że pozwany w ten sposób narusza jego prawa, czy grozi ich naruszeniem, pozwany zaś zaprzeczył takiego sposobu używania wzorów. Nie nakazał również S. G. zniszczenia kwestionowanych produktów, brak bowiem dowodu na to, że pozwany ma je w swoim posiadaniu. Na rozprawie w dniu 21 VI 2010 r. zaprzeczył magazynowaniu produktów, które wykonuje na zamówienie. Nadmierne i przez to nieusprawiedliwione było także żądanie rozmontowania urządzeń, które służą pozwanemu do wykonywania także innych elementów nie naruszających w żadnej mierze praw powoda.

Nie zasługiwało na uwzględnienie także roszczenie o zasądzenie kwoty(...) zł z ustawowymi odsetkami. Powód domagał się bowiem zapłaty za okres od listopada 2008 r. do marca 2009 r., tj., przed uzyskaniem prawa z rejestracji i opublikowaniem o wydaniu decyzji w kwietniu 2009 r. (a contrario art. 292 ust. 2 w zw. z art. 287 ust. 1 i w zw. z art. 89 ust. 1d rozporządzenia). Całkowicie nieprzydatna do rozstrzygnięcia o wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści ale również o odszkodowaniu była w tym przypadku opinia biegłego M. S. (k.239-256) Biegły uwzględnił w niej ponadto czas trwania postępowania – do końca grudnia 2009 r., który to okres nie był objęty roszczeniem.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je wzajemnie. Ze względu na charakter i wartość każdego z roszczeń, których dochodzenie wiązało się z różnymi kosztami, ich rozliczenie w niniejszym postępowaniu nie było możliwe. Ogólna ocena pozwoliła jednak na uznanie, że koszty odnoszące się do roszczenia z pkt 3 pozwu równoważą te odnoszące się do żądań z pkt pkt 1, 2, w takim zakresie w jakim zostały one uwzględnione.