

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) w N. (USA)

i (...) S.à.r.l. z siedzibą w L.

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

o ochronę praw do wzorów wspólnotowych

I. zakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach oraz importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1 – 6,

1. 2.

3. 4.

5. 6.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

II. zobowiązuje (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 23.03.2016 r. Sąd Okręgowy w W. zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach oraz importowania na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust pod nazwą "(...) Nawilżający balsam do ust", gdyż działania te stanowią naruszenie przysługujących (...) w L. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych stosowanych w produktach E. (...)", poprzez umieszczenie powyższej informacji na stronach internetowych pod adresami: (...) i (...), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości 1/4 szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

III. nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zniszczenie na własny koszt w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, stanowiących jej własność balsamów do ust w opakowaniach o

wyglądzie przedstawionym w punkcie I. na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, w tym balsamów zajętych 28 stycznia 2016 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia R. M., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16, oddanych (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., pod dozór i znajdujących się w magazynie pod adresem ul. (...), (...)-(...) S.;

IV. w pozostałej części powództwo oddała;

V. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) w N. kwotę 6.094 (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XXII GWup 3/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 18 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 8/16 Sąd udzielił (...) w N. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6,

1. 2.

3. 4.

5. 6.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone,

poprzez: zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6,

2. o zniszczenie balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone; oraz

3. o zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone, oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

poprzez: zajęcie – na czas trwania procesu – balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, będących własnością obowiązanej, znajdujących się w siedzibie spółki ((...)-(...) W., al. (...)) oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

W wyznaczonym przez sąd dwutygodniowym terminie (...) wniosła:

1. o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach oraz importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone;

2. zobowiązanie pozwanej do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w W. zakazał spółce (...) sp. z o.o z siedzibą w W., oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach, oraz importowania na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust pn. "(...) Nawilżający balsam do ust", gdyż działania te stanowią naruszenie przysługujących (...) zarejestrowanych wzorów wspólnotowych RCD 01710245-0001, RCD 01710245-0002, RCD 01710245-0003 oraz RCD 02089532-0001 stosowanych w produktach E. (...)", poprzez umieszczenie powyższej informacji na stronach internetowych pod adresami (...) i (...), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości $\frac{1}{4}$ szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwany się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

3. nakazanie pozwanej zniszczenia na własny koszt w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, stanowiących jej własność balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, w tym balsamów do ust zajętych 28 stycznia 2016 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia R. M., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16, oddanych pozwanej pod dozór i znajdujących się w magazynie pod adresem (...)-(...) S. ul. (...). (k.2-174)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że wzory wspólnotowe (...) nie zasługują na ochronę, jako pozbawione cech nowości i indywidualnego charakteru. (k.188-208)

W piśmie procesowym z 14 marca 2016 r. (...) wniosła o zawiadomienie o toczącym się postępowaniu (...) société à responsabilité limitée z siedzibą w L. – aktualnego właściciela spornych wzorów wspólnotowych, której pełnomocnicy oświadczyli o wstąpieniu do toczącego się postępowania obok (...). (k.209-236, 237)

Sąd ustalił, że:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (...) z siedzibą w N. jest producentem kosmetyków do pielęgnacji ciała oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod marką (...) (ang. evolution of smooth). W ofercie powódki znajdują się m.in. balsamy do ust, balsamy do ciała oraz pianki do depilacji. Flagowym jej produktem, cieszącym się szczególną popularnością i renomą, są balsamy do pielęgnacji ust (...). Opakowania (dozowniki/aplikatory) tych produktów cechuje oryginalne wzornictwo, szczególną cechą wyróżniającą je na rynku kosmetyków są zaokrąglone, obłe kształty. (dowód: wydruki ze stron internetowych)

(...) nabyła prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej z pierwszeństwem od 20 maja 2010 r. dla kosmetyków (dozownika balsamu do ust), pod numerami:

- (...)-(...): (...). (...).2

(...). (...). (...). (...). (...).7

- (...)- (...): (...). (...).2

(...). (...). (...). (...). (...).7

- (...)- (...): (...). (...).2

(...). (...). (...).5

a także wzoru zarejestrowanego pod nr. (...)- (...) dla artykułów toaletowych i sprzętu do salonów piękności (aplikatorów do kosmetyków): (...).1

(...). (...). (...). (...). (...). (...).7

Z dniem 8 lutego 2016 r. prawa wyłączne do wszystkich wzorów przeszły na (...) société à responsabilité limitée z siedzibą w L.. Wzory zarejestrowane pod numerami (...)- (...), (...)- (...) i (...)- (...) są przedmiotem postępowań prowadzonych przez urząd rejestracyjny w sprawach o unieważnienie. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.42-86, 212-226) Nowość i indywidualny charakter wzoru wspólnotowego nr (...)- (...) nie są kwestionowane przed sądami właściwymi ani przed urzędem. (brak dowodu przeciwnego)

Wzory te wykorzystywane są w opakowaniach szerokiej gamy balsamów do ust (...), które produkuje się w wielu wersjach kolorystycznych i w różnych wariantach smakowych:

Znane i rozpoznawalne na rynku (bezsporne) balsamy do ust (...) są oferowane i wprowadzane do obrotu m.in. za pośrednictwem strony internetowej (...) i w sieciach drogerii Douglas w różnych krajach Unii Europejskiej, w dodatkowych opakowaniach zewnętrznych składających się z kolorowej tekturki zawierającej oznaczenie produktu i niezbędne informacje oraz wytłoczonego, przezroczystego plastiku z wgłębieniem na produkt, przymocowanego do tekturowego tła: (dowód: wydruki ze stron internetowych k.88-140)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem i importerem, oferującym i wprowadzającym do obrotu (m.in. pod nazwami (...), (...)) produkty higieniczne i antybakteryjne, jak również materiały promocyjne i reklamowe. Zajmuje się także sprzedażą hurtową perfum i kosmetyków.

Pozwana oferuje do sprzedaży importowane z Chińskiej Republiki Ludowej balsamy do ust w opakowaniach (dozownikach/aplikatorach) w kształcie "jajka" ze spłaszczonym dnem. Po otwarciu pojemnika, w jego dolnej części widoczny jest balsam do ust w kształcie półkuli lekko spłaszczonej u góry. Produkty w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1-6,

1. 2.

3. 4.

5. 6.

są oferowane przez pozwaną w trzech wersjach kolorystycznych i smakowych pod nazwami handlowymi: " (...) Nawilżający balsam do ust Zmysłowa jagoda", " (...) Nawilżający balsam do ust Soczysta truskawka" i " (...) Nawilżający balsam do ust Orzeźwiająca mięta". (dowód: odpis z KRS k.142-147, wydruki ze stron internetowych k.149-157, protokół zajęcia komorniczego k.33, dowody rzeczowe)

Pozwana sprzedaje te balsamy odbiorcom hurtowym, którzy odsprzedają je klientom indywidualnym. Produkty w kwestionowanych opakowaniach są dostępne m.in. w sieci drogerii Super-Pharm i Hebe w opakowaniach zewnętrznych o wyglądzie:

(dowód: oświadczenia k.158, 162, zrzut z ekranu komputera k.166, gazetki promocyjne k.168-170, dowody zakupu k.159, 163, fotografie opakowań k.160, 164)

W produktach pozwanej zastosowane są wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz (...) pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) dla dozowników balsamów do ust ((...) - (...), (...) - (...), (...) - (...)) i aplikatora do kosmetyków ((...) - (...)). Pozwana nie jest powiązana kapitałowo ani osobowo z (...). Nigdy nie uzyskała zgody uprawnionej na wykorzystywanie zarejestrowanych na jej rzecz wzorów wspólnotowych. (brak dowodu przeciwnego) Działania pozwanej stanowią naruszenie praw wyłącznych przysługujących obecnie (...) w L.. (ocena normatywna)

Sąd zważył:

Z art. 85 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) wynika domniemanie ważności wzoru wspólnotowego, przepis ten w ust. 1. stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania wywołanego pozwem wzajemnym ważność 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).

Przedmiotem sporu było w niniejszym postępowaniu naruszenie przez spółkę (...) wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w OHIM (obecnie EUIPO) pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...). Ich ochrona wynika z domniemania ważności, pomimo toczących się w urzędzie rejestracyjnym odniesieniu do wzorów nr (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...) postępowań. Żadna ze stron, a w szczególności pozwana, nie wniosła o zawieszenie postępowania, do czego sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych jest obowiązany, o ile nie istnieją szczególne podstawy kontynuowania procesu. Brak wniosku złożonego w trybie art. 91 ust. 1 rozporządzenia, a także fakt, iż ważność wzoru zarejestrowanego pod nr (...) - (...) nie była kwestionowana w sposób określony w art. 85, przemawiał za niezawieszeniem postępowania i jego zakończeniem merytorycznym rozstrzygnięciem o naruszeniu praw (...).

Należy podkreślić, że zarzuty zgłoszone przez spółkę (...) (w odpowiedzi na pozew i na rozprawie), która nie złożyła pozwu wzajemnego ani nie wystąpiła do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie (k.237), ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru wzorów, nie mogły być brane przez sąd pod uwagę. (a contrario art. 85) Wykazaniu nieważności spornych wzorów nie może służyć w szczególności opinia prywatna rzeczownika patentowego B. T. (k.200-207) ani jego zeznania w charakterze świadka. Okoliczności, na które pozwana je wnioskuje należą do domeny sądu (podobieństwo wzorów) lub są właściwe opinii biegłego (zakres swobody twórczej przy projektowaniu opakowań kosmetyków), nade wszystko jednak są niedopuszczalne, jako próba obejścia zasady sformułowanej w art. 85 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia, zgodnie z którym ważność wzoru wspólnotowego może zostać zakwestionowana jedynie w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie. Godzi się także zauważyć, że ekspert pozwanej porównuje nie wzory lecz produkty stron, co jest dopuszczalne na gruncie ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niekoniecznie zaś prawu wzorów przemysłowych (wspólnotowych).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 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.

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

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

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

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. (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 ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziły 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. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcji 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.

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 produkcji domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej : L. Brâncuși Wzór ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego wykazu podobieństw i różnic. Musi dotyczyć wyłącznie elementów faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. **Przy ocenie ogólnego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic.** (por. A. Tischner, Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Właściwe badanie ogólnego wrażenia 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, ograniczenia prawne, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany.

Przy rozstrzygnięciu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego należy posłużyć się wypracowanymi w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona zasadniczo z czterostopniowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs. PUMA)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

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

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszenia, 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.

Z zaferowanego przez powódkę materiału dowodowego wynika w sposób niewątpliwy wyłączność (...) używania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...). Wzory te, przedstawiające w istocie tożsame dozownik i aplikator do kosmetyków zostały zastosowane w opakowaniach balsamów do ust „(...) Nawilżający balsam do ust Zmysłowa jagoda”, " (...) Nawilżający balsam do ust Soczysta

truskawka" oraz " (...) Nawilżający balsam do ust Orzeźwiająca mięta", które na zorientowanym użytkowniku, w tym przypadku kobiecie używającej zwykle szminek, błyszczków lub innych kosmetyków do ust, nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż wzory wspólnotowe uprawnionej.

Mają one bardzo podobny kulisty kształt, spłaszczony w jednym miejscu (we wzorach w dwóch miejscach), stabilizując opakowanie, ułatwiając jego uchwycenie i otwarcie. Pojemnik jest podzielony na dwie części równej wielkości, skręcane ze sobą, w dolnej umieszczony jest balsam uformowany w kształt półkuli. Nie ma pomiędzy nimi na tyle istotnych różnic, które pozwoliłyby na uznanie, że – w ogólnym wyglądzie – opakowania (aplikatory) są zupełnie odmienne. Drobne różnice w kształcie opakowania, spłaszczeniach i ich formie (cechy te mają charakter funkcjonalny i podlegają pominięciu przy ocenie podobieństwa) oraz w delikatnym ścięciu balsamu wynikającym ze spłaszczenia górnej części pojemnika nie są wystarczające dla przyjęcia braku tożsamości ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika.

Wysokiego stopnia podobieństwa wzorów przemysłowych zastosowanych w produktach pozwanej:

do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz powódki pod numerami (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), a w szczególności do wzoru nr (...) - (...) nie usprawiedliwiają szczególne ograniczenia swobody twórczej. Prawie identyczny jest:

- kulisty kształt wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...):

(...), (...), (...), (...), (...). 6 wzorów zastosowanych w opakowaniach produktów pozwanej, np.:

, podział pojemnika na dwie części, których styk stanowi wyraźnie zarysowana linia: (...), (...). 7 i , sposób zamykania oraz ścięcie (jedno lub dwa) stabilizujące i ułatwiające uchwycenie pojemnika przy jego otwieraniu i zamykaniu widoczne w rzutach (...). 1-3 i 5 oraz w produkcji .

Swym wyglądem wzory opakowań produktów stron zdecydowanie różnią się od tych używanych dla konkurencyjnych produktów, których przykłady przedstawione w motywach pozwu wskazują na istnienie na rynku pojemników o bardzo różnorodnych kształtach:

Swobody twórczej projektanta nie ograniczają przy tym względy funkcjonalne, poza koniecznością zapewnienia przestrzeni, w której znajduje się balsam i odpowiedniego zamknięcia opakowania.

Zasadności twierdzeń powódek o naruszeniu wyłączności używania spornych wzorów opakowań kosmetyków nie podważają zarzuty ani twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew. Z niewiadomych przyczyn spółka (...) odwołuje się do przepisów prawa krajowego, które w tym postępowaniu mają zastosowanie w bardzo ograniczonym zakresie (sposobów usunięcia skutków naruszeń). Także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest adekwatne do wyjaśnienia okoliczności sprawy ze względu na odmienny przedmiot i zakres ochrony wzorów wspólnotowego i przemysłowego, którego pozwana zdaje się nie dostrzegać.

Spółka (...) nie przedstawiła też żadnych twierdzeń, a tym bardziej dowodów, by wykazać brak podobieństwa zarejestrowanych wzorów wspólnotowych i przeciwstawionego im wzoru przemysłowego zastosowanego w opakowaniu produktu kosmetycznego (...). Nie dowiodła ograniczeń zakresu swobody twórczej, które mogłyby uzasadniać tak wysoki stopień podobieństwa kształtu, proporcji i układu linii aplikatorów balsamów stron. W istocie tego rodzaju opakowanie powinno zawierać zamykaną przestrzeń, w której umieszczany jest balsam, nic jednak nie tłumaczy właściwie identyczności kulistego kształtu, sposobu zamknięcia i proporcji oraz nacięć służących wygodnemu ustawieniu/uchwyceniu pojemników przedstawionych we wzorach stron. Kolorystyka oraz oznaczenia (znaki towarowe i napisy) nie mają istotnego znaczenia przy ocenie podobieństwa wzorów, przedmiotem ochrony są bowiem graficznie przedstawione kontury, które – kopiują opakowania kosmetyków pozwanej.

Spółka (...) nie odniosła się także do zakresu dochodzonych roszczeń (k.238), w szczególności (pomimo skierowania wyraźnego pytania do jej pełnomocnika) nie stwierdziła, że żądania powódek są nadmierne, nieuzasadnione sposobem działania pozwanej i zakresem naruszenia praw wyłącznych spółki (...).

Uznając, że pozwana narusza prawa wyłączne spółki (...), sąd:

I. zakazał pozwanej oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach oraz importu na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym na fotografiach 1 – 6,

1. 2.

3. 4.

5. 6.

niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone (na podstawie art. 89 ust. 1a rozporządzenia);

II. zobowiązał pozwaną do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 23.03.2016 r. Sąd Okręgowy w W. zakazał (...) spółce z o.o. w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania w tych celach oraz importowania na terytorium Unii Europejskiej balsamów do ust pod nazwą "(...) Nawilżający balsam do ust", gdyż działania te stanowią naruszenie przysługujących (...) w L. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych stosowanych w produktach E. (...)", poprzez umieszczenie powyższej informacji na stronach internetowych pod adresami: (...) i (...), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, w pionowej ramce o wysokości całej widocznej części strony internetowej i szerokości ¼ szerokości strony internetowej, w sposób ciągle widoczny i przesuwający się przy przewijaniu strony w dół lub w górę, capping o wartości co najmniej 10, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni (na podstawie art. 287 w zw. z art. 292 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia);

III. nakazał pozwanej zniszczenie na własny koszt w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, stanowiących jej własność balsamów do ust w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym w punkcie I. na fotografiach 1-6, niezależnie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczeń, jakimi mogą być opatrzone oraz niezależnie od opakowania zewnętrznego, w którym są one umieszczone, w tym balsamów zajętych 28 stycznia 2016 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia R. M., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16, oddanych (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., pod dozór i znajdujących się w magazynie pod adresem ul. (...), (...)-(...) S. (na podstawie art. 286 w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia).

Zmiany sformułowań nałożonych na pozwaną zakazów i nakazów uzasadniały orzeczenie o częściowym oddaleniu powództwa. O kosztach sąd orzekł na podstawie art. 98 i art. 745 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego 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 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. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 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 1.680 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu (2.500 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (200 zł), koszty zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości (1.680+17 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w minimalnej wysokości (1.680+17).

Zarządzenie: (...)

k. (...)

13/04/2016 r.