

**Sygn. akt VI GC 374/14**

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 12 czerwca 2015 r.**

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

**Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Krztoń**

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka z o.o. z/s we W.

przeciwko: W. H. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...) z/s w Ś.

o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

I. oddała powództwo,

II. zasądza od powoda (...) Spółki z o.o. z/s we W. na rzecz pozwanego W. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...) z/s w Ś. kwotę 840 zł (osiemset czterdzieści złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

**Sygn. akt VI GC 374/14**

## UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. na podstawie art. 286 oraz art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej domagał się zobowiązania pozwanego W. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P.H.U. (...) W. H. do:

1. zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). (...) w postaci znicza diodowego zbudowanego z korpusu o poboczniczy w kształcie walca, na którego górnej powierzchni osadzony jest klosz w kształcie płomienia, w której górna powierzchnia jest wypukła, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu - poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania zniczy elektrycznych naruszających wzór przemysłowy powoda według wzoru przemysłowego numer (...);

2. usunięcia skutków dokonanych już naruszeń poprzez:

- zniszczenie znajdujących się w jego dyspozycji zniczy elektrycznych naruszających zarejestrowany wzór przemysłowy nr (...),
- wycofanie z obrotu zniczy elektrycznych znajdujących się w posiadaniu pozwanego lub pod jego kontrolą,

- zniszczenie lub usunięcie materiałów informacyjnych i reklamowych w wersji drukowanej i elektronicznej, dotyczących zniczy elektrycznych,

3. publikacji orzeczenia Sądu Okręgowego, na stronie głównej witryny internetowej [www.zapalniczka.pl](http://www.zapalniczka.pl), oraz w ogólnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii w obramowaniu, o powierzchni co najmniej 50 cm<sup>2</sup>, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i utrzymania prezentacji orzeczenia na witrynie internetowej [www.zapalniczka.pl](http://www.zapalniczka.pl) przez okres kolejnych 90 dni; a w przypadku nie wykonania tego obowiązku upoważnienie powoda do wykonania powyższego zobowiązania przez powoda na koszt pozwanego.

Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu dla powyższego powód wskazał, że jest producentem i dystrybutorem zniczy elektrycznych na rynku polskim, dodając że na mocy decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2011 r. uzyskał wyłączne prawo z rejestracji na wzór przemysłowy pt. „(...)wpisane do rejestru wzorów przemysłowych pod nr (...), ze zdolnością ochronną od dnia zgłoszenia, czyli od dnia 29.03.2010 r. Dalej podał, że pozwany importuje, wprowadza do obrotu i oferuje znicze diodowe wytworzone według odmiany drugiej (fig. 3) chronionego wzoru przemysłowego nr (...). Zdaniem powoda znicze elektryczne, w podobnych opakowaniach do tych, jakie stosuje powód dla swojego produktu, naśladujące chroniony wzór powoda były i są wprowadzane przez pozwanego do obrotu na rynku krajowym w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem internetu. Powód podkreślił, że znicz pozwanego (...) M. nie posiada ani jednej cechy, która odróżnia go od chronionego wzoru przemysłowego powoda nr (...), co ostatecznie pozbawia go zdolności rejestracyjnej i potencjalnej ochrony prawnej, tym samym potwierdzając bezprawność jego wykorzystywania przez pozwanego w działalności gospodarczej. Zdaniem powoda oceniając podobieństwo - nowość i indywidualny charakter, w tym zakres swobody twórczej wzorów zniczy powoda i pozwanego wyraźnie widać, że znicz elektryczny pozwanego (...) M. swoim kształtem w pełni odpowiada cechom istotnym zastrzeżonego wzoru powoda. Powołując się na art. 105 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej, powód wskazał, że uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty lub zastosowany. W ocenie powoda pozwany w sposób jawny podejmuje działania naruszające uprawnienia z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) przysługujące powodowi, importując, wprowadzając do obrotu i oferując towary, które naśladują przedmiotowy wzór. W tym zakresie wskazał, że pozwany w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stale sprowadza sporne znicze elektryczne z miejsca produkcji - Chin na teren Polski, o czym informuje na opakowaniu zewnętrznym przedmiotowych produktów, a następnie wprowadza je do obrotu na rynku krajowym odsprzedając je podmiotom, które stanowią kolejne ogniwa w łańcuchu bezprawnej dystrybucji produktem chronionym. Dalej podał, że działania pozwanego są celowe i dokonywane w złej wierze. Nadto naprowadzał, że nazwa zniczy pozwanego (...) w sposób oczywisty nawiązuje do oznaczenia stosowanego przez powoda tj. (...).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu dla powyższego wskazał, że wzór przemysłowy powoda nr (...) w dacie jego zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (tj. w dniu 29/03/2010 r.) nie spełniał przesłanek zdolności rejestrowej, bowiem nie był ani nowy, ani też nie odznaczał się indywidualnym charakterem. Zdaniem pozwanego wzór ten zastrzega wyłącznie kontury i kształt znicza (walec), który przed dniem zgłoszenia był rozpowszechniany i obecny w obrocie. Nadto podał, że wbrew twierdzeniu powoda, ochrona wynikająca z posiadanej przez niego rejestracji nie oznacza, że rozciąga się ona na wszelkie znicze elektryczne w dowolnym kolorze, które mają korpus w kształcie walca, z kloszem we wszelkich możliwych kształtach płomienia umieszczonym na górnej powierzchni tego korpusu. Ochrona dotyczy jedynie kopii takiego wzoru o dokładnie takim kształcie klosza, jaki przedstawiono na rysunku opisu wzoru nr (...), o gładkich powierzchniach zarówno klosza jak i korpusu, a także wykonaniu jedynie w kolorze białym. Dalej podał, że znicze o takiej samej bryle, ale wyposażonej w dodatkowe elementy ozdobne, na tyle istotne, że na zorientowanym użytkowniku będą wywoływać

ogólne wrażenie inne niż wzór (...) - nie będą wchodziły w obszar ochrony. Pozwany wskazał również, że posiada prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). „Znicz elektryczny”, który jest produktem kwestionowanym przez powoda, wprowadzany do obrotu pod handlową nazwą (...) M.. Podniósł także, iż nawet ze wzrokowego porównania jego wzoru z wzorem powoda można stwierdzić, że wzory te różnią się a ogólne wrażenie, jakie znicz (...) M. wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór (...). Pozwany podkreślił, że wzór powoda korzystający z prawa ochronnego nr (...) zastrzega wyłącznie kształt konturów (nawet nie bryły), których przedstawienie jedynie na jednym płaskim rzucie jest niezgodne z zasadami rysunku i przez to niejednoznaczne. Wskazał także, iż przeciętny odbiorca sięgając po znicz elektryczny, będący imitacją tradycyjnego znicza parafinowego spodziewa się, że będzie on miał korpus, imitujący materiał palny (parafinę) i element świecący umieszczony nad korpusem. A więc te elementy, w odbiorze zorientowanego odbiorcy nie nadają zniczowi indywidualnego charakteru. Nadto dodał, że korpus znicza w kształcie walca znany jest na rynku od wielu lat i nie on decyduje o indywidualnym charakterze tego wzoru. Także klosz umieszczony na górnej powierzchni korpusu jest cechą oczywistą i raczej funkcjonalną. Dalej wskazał, że nie jest prawdą jakoby znicz pozwanego (...) M. nie posiadał ani jednej cechy, która odróżnia go od chronionego wzoru przemysłowego powoda nr (...), jak również nie jest prawdą, że produkt pozwanego w pełnym zakresie inkorporuje cechy istotne chronionego wzoru przemysłowego powoda. Tym samym, zdaniem pozwanego, twierdzenia powoda, że pozwany w sposób celowy i w złej wierze narusza chronione prawa powoda, są całkowicie chybione. Pozwany podkreślił także, iż nie zasługują na aprobatę również te twierdzenia pozwu, jakoby pozwany w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami naśladował produkty powoda, rzekomo wprowadzając klientów w błąd co do ich tożsamości i tożsamości producentów. W szczególności w ocenie pozwanego nieporozumieniem jest twierdzenie, jakoby pozwany używając nazwy (...) dla oznaczania swoich produktów rzekomo nawiązywał do oznaczenia stosowanego przez powoda (tj. (...)). Anglojęzyczne słowo (...) znaczy po polsku harmonia, zgoda. Natomiast słowo (...) oznacza w języku polskim ceremonię (ceremoniał). Trudno zdaniem pozwanego uznać, że słowa harmonia i ceremoniał są sobie bliskoznaczne lub stanowią synonimy. Nadto pozwany wskazał, że oznaczenie (...) zostało zgłoszone przez niego w dniu 28/02/2014 r. do Urzędu Patentowego RP jako znak towarowy (nr zgłoszenia Z. (...)).

Powód ustosunkowując się do twierdzeń pozwanego, w piśmie procesowym z dnia 06 lutego 2015 r. wskazał, że pozwany całą swoją linię obrony oparł na przysługującym mu prawie z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...), który to wzór nie jest jednakże tym zniczem, którego zaniechania oferowania i wycofania żąda powód. Nadto wskazał, że wbrew twierdzeniom pozwanego ochrona znicza elektrycznego powoda z tytułu uzyskanego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) rozciąga się na wszelkie znicze elektryczne odpowiadające opisowi wzoru i załączonym do niego rysunkom przedstawiającym wszystkie chronione odmiany wzoru bez względu na wielkość znicza oraz ich kolor. Powód podniósł także, iż wbrew zarzutom pozwanego opis wzoru przemysłowego nadaje się do zwizualizowania przestrzennego, a nadto analogiczne brzmienie nazw tożsamyh produktów w jednakowych opakowaniach nie jest przypadkowe i potęguje ryzyko pomylenia przez klientów powoda i pozwanego.

Na rozprawie bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku w dniu 29 maja 2015 r. strona powodowa złożyła załącznik do protokołu wraz z prywatną opinią prawną, wskazując, że ww. opinia stanowi jej stanowisko w sprawie. Z uwagi na złożenie ww. załącznika do protokołu pełnomocnik pozwanego złożył zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c.

### **Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:**

Powód i pozwany są przedsiębiorcami. W dniu 29 marca 2010 r. powód nabył prawo z rejestracji nr (...) wzoru przemysłowego pt. Znicz elektryczny, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym włączonym do świadectwa rejestracji (k. 21-27). Zgodnie z treścią świadectwa rejestracji, znicz diodowy według wzoru przemysłowego zbudowany jest z korpusu o pobocznicy w kształcie walca, na którego górnej powierzchni osadzony jest klosz w kształcie płomienia. Korpus znicza stanowi pojemnik baterii zasilającej diodę świecącą umieszczoną pod kloszem. Wzór przemysłowy „(...)” został zarejestrowany w ośmiu odmianach. W drugiej odmianie według wzoru przemysłowego górna powierzchnia, na której osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest wypukła, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu.

Powód nie wyprodukował zniczy według odmiany drugiej wzoru, której ochrony dochodzi w przedmiotowym postępowaniu (okoliczność przyznana przez powoda - k. 6). Strona powodowa zgłosiła i zarejestrowała w Urzędzie Patentowym również inne wzory zniczy. Znicze elektryczne o kloszach w kształcie płomienia umieszczonych na górnej powierzchni korpusu baterii w kształcie walca były na rynku znane przed datą zgłoszenia do ochrony wzoru powoda.

**dowód:** odpis z KRS powoda (k. 14-20), świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego z dnia 08.08.2011 r. (k. 21-27), decyzja Urzędu Patentowego RP Departament Rejestrów z dnia 04 lipca 2012 r. (k. 28), odpis z CEIDG pozwanego (k. 29), wzór znicza elektrycznego zarejestrowanego pod nr (...), zgłoszony w dniu 01/07/2005 r. (k. 89), 2. wzór znicza zarejestrowany pod nr (...)- (...), zgłoszony w dniu 01/12/2005 r. (k. 90-92), wzór znicza zarejestrowany pod nr (...) oblikowanym w dniu 27/12/2007 r. (k. 93-101), opisy zarejestrowanych na rzecz powoda wzorów przemysłowych (...) i (...) (k. 102-105), opisy zarejestrowanych na rzecz powoda wzorów przemysłowych (...) i (...) (k. 106-109)

Pozwany w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedawał znicze diodowe (...). Wskazane produkty w ilości 17 000 sztuk sprowadził jednorazowo z Chin w 2013 r. Przed tą datą wskazany towar sprowadzał ojciec pozwanego – M. H.. Przedmiotowy znicz składa się z białego korpusu który ma kształt walca o charakterze wypukłym, zaopatrzona jest w wytłoczony znak M., w centralnej części znajduje się plastikowy płomień, o kolorze żółtym w kształcie obłym i regularnym, znicz ten otwierany jest w dolnej części, zaopatrzone w dwie baterie, korpus jak i posadowiony na nim płomień są z materiałów plastikowych. Oznaczenie (...) znajdujące się na zniczach jest znakiem zastrzeżonym, nadto również nazwę „c.” pozwany zastrzegł jako znak towarowy. Aktualnie przedmiotowe znicze nie są przez pozwanego wprowadzane do obrotu, pozwany zaniechał także ich importu.

Pozwany od dnia 28 kwietnia 2014 r. posiada prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). „(...) przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym włączonym do świadectwa rejestracji (k. 110-112).

Pozwany złożył do Urzędu Patentowego RP przeciwko powodowi wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy nr (...).

**dowód:** oględziny znicza elektryczny pozwanego (...) M. dokonane na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. (k. 173v), fotokopia opakowania znicza pozwanego (...) M. (k. 30), kopia instrukcji obsługi znicza pozwanego (...) M. (k. 31), akt notarialny rep. A nr (...) z dnia 23.10.2014 r. wraz z załącznikami (k. 32-58), dowody zakupu zniczy elektrycznych pozwanego (...) M.: faktura nr (...) (k. 59), faktura VAT nr (...) (k. 60), paragon fiskalny (k. 61), wydruki stron internetowych (k. 62-68), kopia kartonowego opakowania produktu powoda znicza elektrycznego (...) (k. 69), zdjęcie zbiorczego opakowania zniczy powoda Ś. (k. 70), zdjęcie zbiorczego opakowania zniczy pozwanego P. (k. 71), świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego z dnia 10.09.2014 r. (k. 110-112), pismo Urzędu Patentowego RP z dnia 06 marca 2014 r. (k. 113), wniosek pozwanego z dnia 17.12.2014 r. o unieważnienie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy pt. „(...) (Rp- (...)) z prezentatą (k. 116-117), faktury i paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż zniczy pozwanego (k. 133-142, 170), fotokopia znicza i opakowania znicza pozwanego (k. 169), zeznania świadka M. J. (złożone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 171-172), zeznania świadka R. S. (złożone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 172-173), zeznania świadka M. H. (złożone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 172-173), zeznania świadka K. D. (złożone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 173), opis znicza diodowego (k. 183), zeznania świadka M. D. (złożone na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. k. 220-221), zeznania świadka P. F. (złożone na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. k. 221), zeznania pozwanego W. H. (złożone na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. k. 221-222).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów powołanych w toku ustaleń faktycznych w zakresie odzwierciedlonym w tych ustaleniach, uznając dowody te za wiarygodne jako tworzące spójną i logiczną całość.

Sąd dokonał ustaleń faktycznych na podstawie złożonych przez strony, wymienionych wyżej - przy odpowiednich fragmentach ustaleń – dokumentów. Sąd uznał je za wiarygodne, rzetelne, zgodne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Ich autentyczność nie była kwestionowana, w związku, z czym nie budziła wątpliwości Sądu, co do jej wiarygodności.

Sąd dał wiarę zeznaniom słuchanych w sprawie świadków oraz zeznaniom powoda w zakresie jak dokonane ustalenia faktyczne, uznając je za rzetelne, zgodne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Zaznaczenia wymaga, że wyrażone przez ww. oceny co do podobieństwa produktów stron postępowania nie miały przesądzającego znaczenia dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na ich subiektywność w tej kwestii.

Ustalając stan faktyczny sąd oparł się również na wynikach oględzin dowodu rzeczowego w postaci znicza strony pozwanej, w toku których zapoznał się z ww. dowodem.

### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje:**

Powód swoje roszczenia wywodził z przepisów art. 286 oraz art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2013.1410).

Nie budził wątpliwości Sądu fakt, że powodowi od dnia 29 marca 2010 r. przysługuje ochrona prawna z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). Znicz elektryczny, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym włączonym do świadectwa rejestracji (k. 21-27). Stosownie do treści art. 105 ust. 2 ww. ustawy prawo własności przemysłowej (zwanej dalej także ustawą) poprzez uzyskanie prawa z rejestracji powód nabył prawo do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z tytułu powyższego może on zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego wytworu dla takich celów (art. 105 ust. 3 ustawy). Zakres ochrony został określony w art. 105 ust. 4 ustawy, poprzez wskazanie, że prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Dodatkowo wskazać należy, że przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru (art. 104 ust. 2 ustawy). To nie wytwory jako całość podlegają ochronie udzielonej przez Urząd Patentowy, a ewentualnie zawarty w nich wzór przemysłowy, którego opis słowny wraz z materiałem ilustracyjnym włączony jest do świadectwa rejestracji.

Stosownie do treści art. 287 ust. 1 i 2 ustawy uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, 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. Na mocy art. 292 ustawy artykuł ten stosuje się odpowiednio do wzorów przemysłowych. Z kolei na mocy art. 286 ustawy 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.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności wskazać należy, iż w ocenie Sądu Okręgowego twierdzenia pozwanego o braku posiadania przez wzór przemysłowy powoda cech upoważniających do zarejestrowania wzoru przemysłowego nie stały na przeszkodzie do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji nie niweczyło bezwzględnej ochrony przysługującej uprawnionemu z tytułu wydanych decyzji administracyjnych skutecznych erga omnes. Bez znaczenia pozostawał fakt, iż procedura uzyskania tych praw, na co wskazuje art. 110 ustawy, jest co do zasady procedurą zgłoszeniową, a nie badawczą. W judykaturze przesądzono, że w zakresie udzielonego prawa podmiotowego sąd cywilny pozostaje związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego do czasu jej unieważnienia w odpowiednim postępowaniu i co za tym idzie nie może oceniać jej prawidłowości nawet wówczas, gdy w jego ocenie jest ona wadliwa, co wyraźnie wynika z rozdzielenia kompetencji w przedmiocie naruszenia i unieważnienia.

Według Sądu Okręgowego decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia roszczeń powoda miała analiza ich zasadności w kontekście powołanych powyżej norm art. 104 i art. 105 ust. 4 ustawy. Przypomnieć należy, że prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Oceniając spełnienie opisanej przesłanki uwzględnia się również zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji obejmuje nie tylko wzór identyczny, ale każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Inaczej rzecz ujmując, o naruszeniu praw z rejestracji wzoru przemysłowego można mówić wówczas, gdy osoba nieuprawniona posługuje się taką postacią wytworu, która na zorientowanym użytkowniku wywołuje ogólne wrażenie takie samo, nieróżniące się od ogólnego wrażenia wywoływanego na taki podmiot przez postać zarejestrowanego wzoru przemysłowego. Przepisy art. 287 i art. 292 ustawy nie zawierają unormowania kwestii rozkładu ciężaru dowodu, w związku z tym zastosowanie znajdują ogólne zasady prawa cywilnego. Stosownie zaś do art. 6 k.c. wykazanie bezprawnej ingerencji pozwanego w zastrzeżoną na rzecz uprawnionego podmiotu sferę wyłączności spoczywa na stronie inicjującej proces jako wywodzącej z tego faktu korzystne skutki prawne. Powoda obciążało zatem dowodowe umocowanie twierdzeń wskazujących nie tylko na fakt zarejestrowania konkretnych wzorów, ale i to, że zestawienie wzoru zarejestrowanego z inkorporującymi ten wzór produktami oferowanymi przez pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego wrażenia.

Wobec braku wniosku dowodowego o powołanie biegłego sądowego z zakresu wzornictwa przemysłowego (powód cofnął ww. wniosek dowodowy, nadto na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. pełnomocnik strony powodowej i pełnomocnik strony pozwanej oświadczyli, iż nie wnoszą o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego – k. 173) Sąd Okręgowy dysponował materiałem dowodowym w postaci dokumentów, zeznań świadków oraz dowodami rzeczowymi złożonymi przez strony postępowania. W doktrynie podkreśla się zaś, iż ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym wymaga z reguły, choć nie w każdych okolicznościach faktycznych, zasięgnięcia wiadomości specjalnych. Z jednej strony ustawodawca w art. 278 § 1 k.p.c. ograniczył samodzielność jurysdykcyjną sądu wyłączając spod jego kompetencji możliwość autorytatywnego ustosunkowywania się do wspomnianych kwestii, z drugiej zaś strony przepisy prawa własności przemysłowej przydają przy ocenie wzorów rozstrzygające znaczenie kryteriom zobiektywizowanym przez pryzmat konstrukcji normatywnej „zorientowanego użytkownika”, którym według orzecznictwa nie jest ani ekspert w danej dziedzinie, ani przeciętny odbiorca. **Zorientowany użytkownik** to osoba, która długotrwale, stale, używa danego towaru i w związku z tym ma pewną wiedzę na temat danego rodzaju wzorów. Zna rynek produktów, ich charakter, przeznaczenie, by móc ocenić techniczne determinanty wzoru i inne czynniki ograniczające możliwości twórcze projektanta, mającego świadomość na temat znaczenia określonych cech wzoru i wiedzę o podobnych innych rozwiązaniach, w tym stanu wzornictwa w określonej dziedzinie produkcji. Modelowi zorientowanego użytkownika przypisuje się wyższy niż u przeciętnego konsumenta poziom zdolności spostrzegania istniejących różnic. Uważa się, że może nim być dobrze poinformowany, bardzo uważny konsument (nieutożsamiany z modelem przeciętnego konsumenta), który zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy produktu i w związku z tym zdolny odróżnić występujące wzory. Badanie naruszenia art. 105 ust. 4 ustawy dokonywane jest przez pryzmat porównania wzoru przeciwstawianego wzorowi zarejestrowanego jako całości, a nie jego w odniesieniu do jego poszczególnych cech rozpatrywanych jednostkowo, w oderwaniu od pozostałych. Chodzi zatem o ogólny efekt i odczucie prowadzące się do stwierdzenia czy oba wzory wywołują takie samo czy też różne wrażenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 roku, II CSK 302/07, LEX nr 350424). Przyjmuje się, że zakres swobody twórczej jest ograniczony cechami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, użytkowymi przedmiotu jak i wcześniej stosowanym wzornictwem. Powszechność typowych rozwiązań może być przez zorientowanego użytkownika traktowana jako oznaka wąskiego zakresu owej swobody twórczej. Oceniając indywidualny charakter wzoru należy mieć na uwadze na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne i handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu.

W punkcie tym podkreślić należy, że Sąd Okręgowy nie miał obowiązku dopuścić dowodu z opinii biegłego z urzędu (tym bardziej, że jak wyżej podano strona powodowa wyraźnie stwierdziła, że nie składa wniosku o przeprowadzenie dowodu w tym zakresie). W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ugruntował się bowiem pogląd, że przewidziana w art. 232 k.p.c. możliwość przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez strony nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem sądu, z którego powinien on korzystać jedynie w z sytuacjach procesowych o szczególnym, wyjątkowym charakterze. Działanie Sądu z urzędu z naruszeniem tej zasady może bowiem prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji). Taki szczególny przypadek z reguły nie zachodzi, gdy strony w postępowaniu były reprezentowane – jak w niniejszej sprawie - przez profesjonalnych pełnomocników (tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie I CSK 415/08, LEX nr 577152). W wyroku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie V CSK 310/09 (LEX nr 688052) Sąd Najwyższy wskazał nadto, że nie ma podstaw do takiej wykładni przepisu art. 232 k.p.c., która nakładałaby na sąd obowiązek wyręczania stron od inicjatywy dowodowej. Obowiązek wskazania dowodów obciąża bowiem przede wszystkim strony postępowania. W realiach niniejszej sprawy strony od samego początku postępowania reprezentowane były przez fachowych pełnomocników, nadto są one przedsiębiorcami. Trafnie zaś wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie III APa 4/12 (LEX nr LEX nr 1220454), że działanie sądu z urzędu powinno ograniczać się tylko do sytuacji szczególnych, gdy strona działa bez fachowego pełnomocnika i dodatkowo jest nieporadna, z zasady nie powinno więc dotyczyć przedsiębiorcy, którego profesjonalizm powinien obejmować także sferę funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczególności gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na uwzględnienie powództwa w zakresie naruszenia przez pozwanego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego powoda. Porównanie przeciwstawionych wzorów w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie, w szczególności rysunki i dane rejestrowe wzoru powoda (przy uwzględnieniu braku załączenia dowodu rzeczowego przez powoda uwagi na nieposiadanie go w ofercie sprzedaży) oraz dowód rzeczowy w postaci znicza pozwanego ) wskazuje, że oba produkty nie są do siebie podobne na płaszczyźnie przesłanek z art. 105 ust. 4 ustawy o prawie własności przemysłowej.

Istota każdego wzoru przemysłowego zawiera się co do zasady w jego zewnętrznej, postrzegalnej postaci wyróżniającej się czy to specyficznym kształtem, liniami konturów, kolorystyką czy ornamentacją lub wreszcie strukturą lub materiałem. Wszystkie te elementy właściwe dla danego wzoru decydują o jego indywidualnym charakterze i tym samym o zakresie udzielonej poprzez rejestrację ochrony prawnej. W ocenie Sądu Okręgowego zakwestionowany produkt strony pozwanej różni się od wzoru przemysłowego powodowej spółki poprzez wywoływanie ogólnie odmiennego wrażenia. Różnice te są zauważalne w ogólnym odbiorze przez zorientowanego użytkownika tego typu zniczy. Podkreślić także należy, że nazwa produktu p. (...), wbrew twierdzeniom strony powodowej, nie wywołuje jednoznacznych skojarzeń z jego oznaczeniem tj. (...). W tym zakresie brak zbieżności na płaszczyźnie znaczeniowej i wizualnej. Przetłumaczona z języka angielskiego nazwa używana przez powoda może oznaczać harmonię, natomiast nazwa pozwanego może oznaczać ceremonię. W ocenie Sądu powyższe oznaczenia mają odmienny zakres znaczeniowy a jedyne co je łączy to fakt, że te dwa wyrazy się rymują. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższe nie pozwala na przyjęcie że część odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar powoda.

Analizując na marginesie treść żądania powodowa podnieść należy, iż odnosząc się do wywiedzionego przez powoda roszczenia o zakazanie pozwanemu wytwarzania, importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania zniczy elektrycznych naruszających wzór przemysłowy powoda według wzoru przemysłowego numer (...), wskazać należy, że Sąd dał wiarę pozwanemu, iż ten jedynie raz dokonał importu spornych zniczy, a po dokonaniu sprzedaży otrzymanej partii towaru zaprzestał handlu produktami co do których powód wywodzi, że naruszają jego wzór przemysłowy. Powyższe powoduje, że powód nie wykazał, że aktualnie stan naruszenia jego wzoru przemysłowego przez pozwanego trwa, a pozwany wytwarza, importuje, wprowadza do obrotu i oferuje sporne znicze. Trudno dopatrzeć się więc celowości orzekania o zaniechaniu działań które w rzeczywistości nie mają miejsca. Argumentem

mogącym przemawiać za orzekaniem o zaprzestaniu naruszeń mogłoby być w takim przypadku wyłącznie wykazanie, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań w przyszłości. Wówczas orzeczenie sądowe miałyby charakter prewencyjny przed mającymi wystąpić w przyszłości naruszeniami.

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala też na uznanie, że istnieje istotne prawdopodobieństwo podjęcia przez pozwanego rzekomych działań naruszczyielskich w przyszłości. Za powyższym przemawia okoliczność jednokrotnego tylko dokonania importu spornych towarów przez pozwanego oraz to, że pozwany aktualnie wprowadza do obrotu nowsze, atrakcyjniejsze wizualnie produkty niż sporne towary. Dodać też trzeba, że na rynku obecnie znajduje się szeroki asortyment w tym zakresie i są na nim też produkty zbliżone do wzoru powoda.

W zakresie natomiast żądania zniszczenia znajdujących się w dyspozycji pozwanego zniszczy elektrycznych, a także żądania wycofania ich z obrotu oraz zniszczenie lub usunięcia materiałów informacyjnych i reklamowych w wersji drukowanej i elektronicznej, dotyczących spornego towaru zauważyć należy, że brak jest jakichkolwiek informacji powoda o składowaniu zniszczy i ww. materiałów przez pozwanego, a pozwany zaprzeczył powyższemu. Jest to w ocenie Sądu wiarygodne z uwagi na niewielką ilość zniszczy wprowadzonych do obrotu, jak też długi wpływ czasu.

Finalnie odnieść należy się także do złożenia przez stronę powodową załącznika do protokołu wraz z opinią prywatną, która to opinia zgodnie z twierdzeniami powoda zawiera jego stanowisko w sprawie. Sąd mając na uwadze art. 127 k.p.c. uwzględnił tylko te wywody pozwanego zawarte w załączniku do protokołu rozprawy, które stanowiły rozwinięcie jego stanowiska zajętego w toku rozprawy. W tym miejscu należy bowiem odwołać się przede wszystkim do powszechnie przyjmowanej w orzecznictwie i piśmiennictwie wykładni przepisu art. 161 k.p.c. i roli załącznika do protokołu rozprawy. Trzeba pamiętać, że załącznik jest częścią protokołu posiedzenia i ma na celu uzupełnienie jego treści o bardziej precyzyjne i pełniejsze przedstawienie wniosków (wywodów, konkluzji) oraz oświadczeń (twierdzeń i wypowiedzi) strony składającej załącznik. Jego treść musi mieć zatem związek z wypowiedziami autora załącznika złożonymi na posiedzeniu, którego załącznik dotyczy. Załącznik do protokołu w żadnym razie nie ma znaczenia autonomicznego, lecz ma pomocniczą rolę w stosunku do obowiązującej zasady ustności rozprawy. Nie może zawierać treści samodzielnych, lecz powinien ograniczać się do zreferowania i streszczenia ustnych wywodów i wniosków przedstawionych uprzednio na rozprawie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2003 r., I CK 229/02, Biul.SN 2004/4/9; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 2013 r., I ACa 527/13, LEX nr 1391950).

Oceniając z tego punktu widzenia złożony w niniejszej sprawie załącznik do protokołu należało zatem stwierdzić, że Sąd nie potraktował wskazanego dokumentu jako opinii prywatnej, bowiem nie może być to instrument zmierzający do uzyskania wiadomości specjalnych, a ewentualne oparcie rozstrzygnięcia na prywatnych ekspertyzach zawartych w załączniku byłoby naruszeniem przepisów procedury cywilnej, w szczególności art. 278 § 1 k.p.c. Jak wskazano powyżej Sąd wziął pod uwagę tylko te wywody które rozwijały stanowisko zajęte w sprawie przez powoda.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powyżej powołanych przepisów, w punkcie I wyroku Sąd oddalił powództwo w całości.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zostało wydane w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U.2013.490) stosownie do wyniku sprawy.