

UZASADNIENIE

WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Z DN. 16 LISTOPADA 2023

W pozwie skierowanym przeciwko pozwanym wspólnikom spółki cywilnej K. P. i D. C. (spółka cywilna przekształcona w (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.) powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniósł o:

1. nakazanie pozwanym zaniechania naruszeń praw powód do wzorów wspólnotowych o numerach: (...), (...), (...), (...), (...) i (...), tj. zakazanie eksportu, oferowania i wprowadzania do obrotu przez pozwanych produktów oznaczonych na dzień złożenia pozwu jako:

a. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

b. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

c. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

d. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

e. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

2. zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwoty 54.707,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

3. zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwoty 55.920,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

4. przekazanie przez pozwanych, uprzednio pozbawionych oznaczeń przedsiębiorstwa pozwanych lub metek, już wytworzonych produktów pozwanych, o których mowa w pkt 1 petitum pozwu na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmujących się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w terminie 2 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie,

5. zasądzenie od pozwanych na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, z uwzględnieniem stawek dla radców prawnych, obejmujących zwrot kosztów postępowania zabezpieczającego.

Powód wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie akcesoriów i mebli dla dzieci, a rowerki (...)znajdujące się w jej ofercie cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem na rynku, a ich sprzedaż prowadzi zarówno sama powódka, jak i jej dystrybutorzy. Powód jest uprawniony z tytułu praw wyłącznych do wzorów wspólnotowych o numerach: (...), (...), (...), (...), (...)i (...) (k. 12 – 13) obejmujących rozwiązania konstrukcyjne i wzornicze dla poszczególnych elementów rowerków biegowych opracowanych przez pracowników powodowej spółki w 2019 r.

Pozwani prowadzili działalność w formie spółki cywilnej pod firmą (...) s.c. K. P., D. C. z siedzibą w G., w ramach której oferowali między innymi rowerki biegowe dla dzieci pod marką (...), z których część, wymieniona w pkt 1 petitum pozwu, stanowi naruszenia praw wyłącznych przysługujących powodowi (przedstawienie produktów – k. 10 – 11).

Z dniem 28 listopada 2022 r. spółka cywilna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której pozwani są wspólnikami i pełnią funkcję członków zarządu spółki (k. 589 – 561v.)

W związku z udzieleniem przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (sprawa o sygn. akt XVII GWo 9/21) zabezpieczenia roszczeń powódki pozwani nie oferowali na dzień wniesienia pozwu wskazanych produktów na swojej stronie internetowej – (...)

Powód przedstawił szeroką argumentację w przedmiocie charakterystyki standardu zorientowanego użytkownika, określenia cech odpowiadających za ogólne wrażenie produktu w kontekście rowerów biegowych wskazując przy tym na zróżnicowanie dostępnych modeli, ich wyglądu i zastosowanych rozwiązań technicznych (k. 16 – 17), braku nadmiernego ograniczenia swobody twórczej projektanta przy tworzeniu tego typu produktów, a także zakresu ochrony wynikającego z rejestracji wzoru wspólnotowego.

Powódka porównała kolejno wskazane wyżej wzory wspólnotowe ze spornymi produktami pozwanych w celu wykazania podobieństw między rozwiązaniami zastosowanych w spornych produktach pozwanych i rozwiązaniami objętymi jej prawami wyłącznymi w zakresie: konturu roweru (k. 19 – 20), kształtu roweru biegowego prezentowanego z góry, z boku, od frontu oraz od tyłu (k. 21 – 22), kształtu ramy roweru (k. 23 – 24), sposobu mocowania siodełka (k. 25 – 26), kształtu kierownicy (k. 27 – 28), elementu łączącego widelec przedniej części roweru z ramą (k. 29 – 30).

Jako działanie skutkujące zagrożeniem naruszenia przysługujących jej praw wyłącznym powódka wskazała próbę eksportu produktów pozwanych poza Unię Europejską oraz ich składowanie.

Powódka wskazała, na następującą podstawę roszczeń:

- pkt 1 petitum pozwu – art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 3, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako Rozporządzenie 6/2002, oraz art. 102 ust. 1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) – dalej jako p.w.p.,

- pkt 2 petitum pozwu – art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 287 ust. 1 i art. 292 ust. 1 p.w.p. Tym roszczeniem powódka objęła kwotę z tytułu wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, której wysokość (54.707,00 PLN) stanowi iloczyn liczby sprzedanych przez pozwanych rowerów (790 szt.) i ich jednostkowej ceny (139,90 PLN) pomniejszonej o koszt zakupu przedstawiony przez pozwanych, przeliczony zgodnie z kursem średnim NBP na dzień 15 czerwca 2021 r. ($19,90 \text{ USD} * 3,7185 = 70,65 \text{ PLN}$),

- pkt 3 petitum pozwu – art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 287 ust. 1 i art. 292 ust. 1 p.w.p. Wysokość roszczenia odszkodowawczego powódka wskazała jako iloczyn dwukrotności kwoty, którą zaproponował pozwany za sztukę spornego produktu i liczby sprzedanych przez pozwanych rowerów. Jako szkoda uzasadniająca żądanie przez powódkę odszkodowania zostały wskazane koszty poniesione w celu ochrony przysługujących jej praw wyłącznych do wzorów wspólnotowych (k. 319 – 320),

- pkt 4 petitum pozwu – art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 286 p.w.p.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwani zaprzeczyli twierdzeniom przedstawionym przez powódkę w treści uzasadnienia pozwu. W ich ocenie sporne produkty wywołują u zorientowanego użytkownika ogólne wrażenie odmienne od tego wywoływanego przez produkty inkorporujące wzory wspólnotowe powódki, w szczególności ze względu na umieszczenie nazwy marki pozwanych w widocznych miejscach na każdym rowerku biegowym oferowanym przez pozwanych. Wskazali, odwołując się do przykładowych produktów oferowanych na rynku (k. 90 – 94), że rozwiązania objęte wzorami wspólnotowymi pozwanej nie stanowią elementów indywidualizujących jej produkty, a w konsekwencji nie przysługuje jej wyłączne prawo do używania ich, w związku z czym roszczenie z pkt 1 petitum pozwu nie jest uzasadnione.

Pozwani zaprzeczyli, by kwota wskazana w roszczeniu powódki o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści była prawidłowo wyliczona. W ich ocenie powódka pominęła koszty związane z transportem spornych towarów, w związku z czym żądanie pozwanej z pkt 2 petitum pozwu jest znacznie zawyżone i nieuzasadnione w zakresie przekraczającym tę kwotę. Co do wysokości oraz zasady pozwani zakwestionowali również żądanie z pkt 3 petitum pozwu. W ocenie pozwanych nieudowodniony pozostawał fakt poniesienia przez powódkę szkody oraz związek przyczynowy między nią a wprowadzaniem do obrotu spornych towarów.

PODSTAWA FAKTYCZNA WYROKU

Powódka jest producentem akcesoriów i mebli dla dzieci, w szczególności wózków, fotelików samochodowych, rowerków biegowych i krzesełek do karmienia.

Bezsporne.

Powódce przysługują prawa wyłączne do wzorów wspólnotowych (...), (...), (...), (...), (...) zarejestrowanych i opublikowanych 29 maja 2019 r. oraz wzoru przemysłowego (...) zarejestrowanego i opublikowanego 25 lipca 2019r. Rozwiązania w nich zawarte zostały opracowane przez pracowników powódki i inkorporowane w rowerkach biegowych (...) sprzedawanych przez powodową spółkę oraz jej dystrybutorów.

Bezsporne.

<i>Numer prawa</i>	<i>Data zgłoszenia</i>	<i>Klasa / wskazanie produktu</i>	<i>Reprezentacja graficzna</i>
(...)	29/5/2019	12.11 / Ramy do rowerów lub motocykli	
(...)	29/5/2019	12.11 / Rowery biegowe (część -)	
(...)	29/5/2019	12.11 / Rowery biegowe	
(...)	29/5/2019	12.11 / Kierownice do rowerów lub motocykli	
(...)	29/5/2019	12.11 / Rowery biegowe	
(...)	25/07/2019	12.11 / Rowery (część -)	

Działalność gospodarcza prowadzona przez pozwanych pod firmą (...) s.c. K. P., D. C. została przekształcona w (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (KRS: (...)) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS z dniem 28 listopada 2022 r.

(bezsporne)

Pozwani, a obecnie pozwana spółka, prowadzą działalność w zakresie sprzedaży szerokiej gamy produktów, w tym zabawek dla dzieci, i oferuje produkty marki (...)– rowery biegowe dla dzieci. Rowerki-biegaczki zostały wyprodukowane i sprowadzone z C..

Bezsporne.

Pozwani oferowali za pośrednictwem sklepu internetowego pozwanych(...), a także za pośrednictwem serwisu (...) oraz (...) i w sklepach stacjonarnych kilka rodzajów rowerków (...), o nazwach i o następującym wyglądzie:

a. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

b. „Rowerek biegowy(...)”, o wyglądzie jak niżej:

c. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak

niżej:

d. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

e. „Rowerek biegowy (...)”, o wyglądzie jak niżej:

Bezsporne.

Pozwani wprowadzili do obrotu 790 sztuk rowerków. 389 sztuk zostało sprzedanych za pośrednictwem serwisu (...), pozostałe 401 sztuk w pozostałych sklepach.

Bezsporne.

Koszt zakupu rowerków w chińskiej fabryce wynosił 19,90 USD (76,69 zł netto wg kursu średniego NBP – 3,9505 zł).

Bezsporne.

Obok kosztów produkcji rowerka pozwani ponieśli koszty frachtu, obsługi odprawy celnej, usługi spedycyjno-transportowej. Realny koszt zakupu jednego rowerka to 94,32 zł.

(Dowody: faktury VAT nr (...) – k. 145 - 148)

Cena sprzedaży jednego rowerka w serwisie (...) to 139,90 zł brutto. Prowizja serwisu (...) wynosi 17,5 % od ceny brutto. Po jej odliczeniu pozwani otrzymywali 115,41 zł od każdej sztuki rowerka sprzedanego w ten sposób rowerka.

Bezsporne.

Średnia cena sprzedaży rowerków w hurcie oraz w pozostałych sklepach to 124 zł.

Bezsporne.

Korzyści pozwanych ze sprzedaży jednego rowerka to 21,09 zł (sprzedaż za pośrednictwem serwisu (...)) oraz 29,68 zł (pozostałe kanały sprzedaży).

(Dowody: zestawienie sprzedaży – k. 112 - 138, faktury VAT – k. 141 - 148, wydruk z serwisu (...) dot. wysokości pobieranej prowizji – k. 149)

Dochód uzyskany przez pozwanych podlegał obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym.

Bezsporne.

Korzyści uzyskane przez pozwanych ze sprzedaży rowerków inkorporujących sporne wzory przemysłowe wyniosły 13.242,76 zł.

(Dowody: zestawienie sprzedaży – k. 112 – 138, faktury VAT – k. 141 – 148, wydruk z serwisu (...) dot. wysokości pobieranej prowizji – k. 149, korekta (...) – k. 359 – 360)

Średnia stawka opłat za wykorzystanie praw niematerialnych, w tym wzorów, dla dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wynosi średnio 5,3 % liczonych od wartości przychodów ze sprzedaży netto.

(Dowody: opinia biegłego sądowego D. P. – k. 519 - 523)

Po złożeniu przez stronę powodową wniosku o udzielenie zabezpieczenia pozwani nie oferują do sprzedaży rowerków inkorporujących spornych rowerków.

Bezsporne.

Po notyfikacji naruszenia pozwanym żaden rowerek nie został przez nich sprzedany.

Powód nie wykazał sprzedaży rowerków po notyfikacji naruszenia.

OCENA DOWODÓW

Przedstawiony stan faktyczny, częściowo sporny, stanowiący podstawę orzeczenia w sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów zaferowanych przez strony oraz dowodu z opinii biegłego sądowego D. P. (k. 507 – 535v.). Sąd ocenił wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału stosownie do dyrektywy art. 233 § 1 k.p.c.

Sąd oddalił wniosek powódki o zobowiązanie pozwanych do dostarczenia po jednym egzemplarzu każdego ze spornych modeli rowerków biegowych i przeprowadzenie z ich oględzin na podstawie art. 235¹ § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) – dalej jako k.p.c., jako udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. W ocenie Sądu, co zostanie rozwinięte w dalszej części uzasadnienia, ustalenie naruszenia przez produkty pozwanych praw wyłącznych przysługujących powódce do jej wzorów przemysłowych było możliwe bez konieczności przeprowadzania oględzin tych produktów.

Sąd pominął dowód z zeznań świadka P. G. na podstawie art. 235² § 1 pkt 2 i 3 k.p.c. jako mający wykazać fakt bezsporny, tj. rodzaje towarów sprzedawanych przez pozwanych oraz nieprzydatny dla wykazania wysokości opłaty licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia należnego powódce tytułem udzielenia zgody na korzystanie ze wzorów. Stosownie do art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty, a pozostałe wskazane przez powoda okoliczności, dla wykazania których miałyby zostać dopuszczony i przeprowadzony ten środek dowodowy, stanowiły przedmiot oceny prawnej, do dokonania której właściwym był Sąd, wnioskowany dowód z zeznań świadka należało pominąć.

Sąd postanowił na mocy art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c. pominąć również dowody z zeznań świadków: W. P., M. M. i K. B.. Fakty, które miałyby zostać wykazane tymi środkami dowodowymi pozostawały nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Ponieważ wnioskowane przez powódkę w jej pismach z dn. 16 lutego 2022 r. – pkt 1 i 2 (k. 238 – 239) oraz z dn. 6 kwietnia 2022 r. – pkt 2 (k. 316v.) dowody z dokumentów miały posłużyć do wykazania faktów nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. poniesionych przez powódkę kosztów obsługi prawnej, a pozostawały nieprzydatne dla wykazania wysokości szkody poniesionej przez powódkę w związku z działaniami pozwanych, Sąd pominął je na podstawie art. 235² § 1 pkt 2 i 3 k.p.c.

Sąd pominął dowód z przesłuchania stron. Możliwość dopuszczenia takiego dowodu istnieje na podstawie art. 299 k.p.c., w przypadku, gdy w sprawie niewyjaśnione pozostaną fakty istotne dla jej rozstrzygnięcia. Wskazane przez

strony fakty, które miałyby podlegać wykazaniu pozostawały między stronami bezsporne albo zostały ustalone w oparciu o inne dopuszczone i przeprowadzone w toku postępowania dowodowego środki dowodowe.

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na fakt wysokości opłaty licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne powódce należnego powódce od pozwanych z tytułu udzielenia przez nią zgody na korzystanie z jej wzorów przemysłowych wg cen z okresu z okresu wprowadzenia do obrotu oraz wg cen aktualnych na dzień sporządzenia opinii, w pozostałym zakresie wskazanym we wniosku powódki z pkt 9 pozwu (k. 8) pomijając go na podstawie art. 235² § 1 pkt 3 k.p.c., ponieważ okoliczności tam wskazane, jako stanowiące przedmiot oceny Sądu nie mogły stanowić przedmiotu opinii biegłego.

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2023 r. sąd pominął dowód z opinii biegłego P. S.. Opinia zawierała szereg uwag natury ogólnej nie związanych z przedmiotem sprawy. Konkluzje dotyczące przyjętej stawki opłaty licencyjnej zostały wyprowadzone w oparciu o lakoniczne stwierdzenia dotyczące kosztów ponoszony przez powoda związane z ochroną wzoru przemysłowego. (vide notatka k. 455) Również opinia uzupełniająca nie wyjaśniła stanowiska biegłego.

Sąd oparł swoje ustalenia do wysokości wynagrodzenia, które byłoby należne powodowi w razie legalnego korzystania na wnioskach opinii biegłego D. P.. Biegły przedstawił możliwe metody ustalenia opłaty licencyjnej, zanalizował pozycję rynkową strony powodowej oraz charakter i zakres działalności pozwanego. Wykorzystał szereg narzędzi badawczych oraz w sposób wiarygodny uzasadnił przyjętą stawkę. W ustnej opinii uzupełniającej biegły odniósł się do uwag stron.

Uznając za dowody w sprawie dokumenty znajdujące się w aktach sprawy XVII GWo 9/21 i złożone do niniejszej sprawy Sąd postanowił pominąć dowód z prywatnej opinii rzeczownika patentowego M. H. (w aktach GWo 9/21) jako niezgodny z prawem w oparciu o art. 235² § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 278¹ k.p.c.

PODSTAWA PRAWA WYROKU

Żądania pozwu częściowo zasługiwały na uwzględnienie:

Żądanie zaniechania naruszeń

Zgodnie z art. 89 ust. 1 lit d Rozporządzenia 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zagrożenia nim wzoru wspólnotowego sąd właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje, poza wskazanymi w treści tego aktu, środki przewidziane przepisami prawa krajowego danego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 powołanego Rozporządzenia 6/2002 zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania oraz zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają na to zgody.

Ponadto podstawą roszczenia zakazowego jest art. 287 w zw, z art. 292 ust. 2 p.w.p.

Przesłankami ogólnymi warunkującymi zasadność roszczeń zakazowych są:

- istnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, którego zakres ochrony każdorazowo wyznacza:
- wywoływanie u zorientowanego użytkownika ogólnego wrażenia innego, niż w przypadku całości zarejestrowanego wzoru przemysłowego (art. 10 ust. 1. Rozporządzenia)
- stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru (art. 10 ust. 2 Rozporządzenia)
- naruszenie tego prawa do wzoru przemysłowego przez jego bezprawne używanie w jednej z form wskazanych w art. 19 Rozporządzenia 6/2002:

- przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach,

- w braku zgody uprawnionego

Powodowi przysługuje prawo wyłączne z rejestracji wzorów wspólnotowych wskazanych w pozwie, co wykazała złożonymi do akt sprawy XVII GWo 9/21 wydrukami ze strony EUIPO oraz świadectwami rejestracji dotyczącymi tych wzorów. Okoliczność ta nie była również kwestionowana przez stronę pozwaną.

Jak wskazano wyżej granice zakresowi ochrony przyznanej z tytułu rejestracji wzoru wspólnotowego wyznaczają: wywoływanie u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia oraz stopień swobody twórcy (art. 10 Rozporządzenia 6/2002). Dla ustalenia czy dany produkt wywołuje ogólne wrażenie inne niż zarejestrowany wzór przemysłowy należy dokonać oceny z uwzględnieniem standardu poinformowanego użytkownika stanowiącego wzorec osoby posiadającej pewną wiedzę co do stanu wzornictwa i rozwiązań stosowanych na rynku produktów, dla których zarejestrowany został wzór wspólnotowy, a znajomość ta jest połączona z wyższym, niż w przypadku użytkowników niekorzystających z tych produktów, poziomem uwagi przy ich używaniu.

Dla ustalenia, że ogólne wrażenie jest tożsame z wywoływanym przez zarejestrowany wzór nie jest konieczna identyczność wszystkich cech porównywanych wzorów. Wzory wspólnotowe powódki zostały przedstawione jako kontury produktów, w związku z czym ochrona rozciąga się na kształt kolejnych elementów rowerka biegowego i w tym zakresie podlegały ocenie i porównaniu z produktami pozwanych.

Swoboda twórcy w opracowaniu wzoru wspólnotowego może być ograniczona przez przepisy prawa nakazujące stosować w określonych przypadkach konkretne rozwiązania techniczne lub materiały, jak i przez brak możliwości zastosowania innego materiału czy też kształtu ze względu na rolę, jaką ma dany wytwór spełniać. W przypadku rowerków biegowych nie istnieją przepisy ustalające wiążące wymogi co do ich cech, więc zakres swobody twórcy ogranicza może tylko przeznaczenie wytworów.

Bez wątplenia rowerek taki posiadać musi ramę, siodełko, widelec połączony z ramą i kierownicą oraz koła, jednakże ich ukształtowanie, poza pewnym niezbędnym minimum pozostawia wiele swobody twórcy. Rowerek biegowy powinien swoim rozmiarem i kształtem odpowiadać rozmiarowi i możliwościom dziecka, które będzie z niego korzystał, kształt kierownicy musi umożliwiać chwycenie jej dłońmi i utrzymanie w nich i powinna być umieszczona na widelcu łączącym ją z przednim kołem i ramą w sposób umożliwiający skręcanie, a siodełko swoim kształtem powinno dawać komfortowe oparcie. Strony przedstawiły zestawienia istniejących na rynku produktów (k. 107 – 110; k. – 14, 185 – 206 w aktach sprawy XVII GWo 9/21). Wynika z niego znaczne zróżnicowanie rozwiązań stosowanych przez producentów rowerków biegowych w zakresie każdego z elementów, dla których zostały zarejestrowane wzory wspólnotowe powódki.

Momentem, dla którego należy dokonać oceny, czy dane elementy wzoru wspólnotowego są powszechnie wykorzystywane w produktach danego rodzaju, w związku z czym nie można ich uznać za przejaw swobody twórczej, powinna być data rejestracji wzoru. Rozwiązania zastosowane w produktach wprowadzonych na rynek po niej ukazują stan wzornictwa w okresie funkcjonowania już na nim wzoru wspólnotowego, w czasie, kiedy jego cechy mogły się rozpowszechnić i ujawniać również w innych produktach, co prowadziłoby do wyprowadzenia błędnych wniosków co do zakresu ochrony wzoru wspólnotowego. Przedstawiając zestawienie dostępnych modeli rowerków biegowych pozwani nie wykazali daty ich pierwszego wprowadzenia na rynek, w związku z czym nie sposób ocenić w jakiej pozostają one relacji do wzorów wspólnotowych powódki. Niemożliwe więc było przyjąć, że stanowią one przejaw zastosowania powszechnych w dacie ich rejestracji wzorów i sposobów ukształtowania elementów zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez pozwanych.

Sąd ocenił, że kształty i kontury ujęte we wzorach wspólnotowych powódki stanowią wyraz swobody twórczej projektanta i nie zostały podyktowane jedynie przez konieczność zapewnienia wytworom koniecznych

funkcjonalności. Co do wzoru wspólnotowego (...) należy zauważyć, że kształt i kontur ramy rowerka nie jest typowym rozwiązaniem stosowanym w tego typu produktach ze względu na zastosowanie szerokich profili, między którymi rozwarcie zwiększa się stopniowo aż do tylnego koła oraz umieszczenie w obu symetrycznych otworów o zaokrąglonym krawędziach. Powyższe rzutuje też na wzór wspólnotowy (...), zgodnie z którym siodełko jest mocowane między tymi dwoma profilami ramy. Kierownicy (wzór (...)) nadano nietypowy kształt z otworem o nieregularnym kształcie skierowanym ku frontowi rowerka w centralnej części oraz zakończeniem wygiętych ku tyłu uchwytów z charakterystycznym zakończeniem.

Wzory (...)(kontur całego rowerka w widoku z przodu, z tyłu, od góry i od dołu) i (...)(widok rowerka z obu boków) wskazują sylwetkę całego rowerka z nietypowym szerokim przednim widelcem z okrągłym wypukłym elementem w połowie wysokości między kołem a kierownicą. Ani szerokości widelca ani tego okrągłego elementu nie można uznać za element wynikający z technicznych uwarunkowań lub powszechnie stosowany w dostępnych wytworach tego typu. Na podstawie zestawień dostępnych na rynku rowerków biegowych należy zauważyć, że mają one swoją sylwetką upodabniać się do pełnowymiarowego roweru dostosowanego tylko wymiarami do użytkowników. Odmiennie jest w przypadku elementów wzorów powódki. Ostatni z wzorów – (...) przedstawia kontur mocowania przedniego widelca do ramy w sposób umożliwiając zwrócenie całego frontu rowerka w jednym kierunku.

Pozwała to na przyjęcie przez sąd oceny, że wymienione wzory wspólnotowe powoda stanowią przejaw swobody twórczej przy ich opracowaniu. Również w oparciu o nie i ustalony zakres swobody twórczej należało stwierdzić, że ze względu na znaczne zróżnicowanie wytworów dostępnych na rynku rowerków biegowych i powielenie wzorów przemysłowych powódki w produktach pozwanych wywołują one tożsame ogólne wrażenie. Istniejące niewielkie różnice, takie jak poszerzenie profili ramy przy tylnym kole w rowerkach (...) oraz inne ukształtowanie szprych w kołach rowerków pozwanych nie uzasadniają stanowiska jakoby różnice te były wystarczające dla wywołania odmiennego ogólnego wrażenia.

Umieszczenie przez pozwanych na ramach ich produktów białych liter (...) nie miała kluczowego znaczenia dla przyjętych ocen. Wzór wspólnotowy podlega ochronie w związku z cechami ujawnionymi w jego przedstawieniu stanowiącym element wniosku o rejestrację. W przypadku wzorów powódki cechami wzoru jest sam kontur zaznaczony na przedstawieniach jej wzoru pogrubioną ciągłą linią. Nie jest elementem tych wzorów kolor czy wzór jakim zostanie pokryty wytwór odtwarzający go, nie ma więc wpływu na ogólne wrażenie wywoływane przez porównywane wzory zamieszczenie wskazanych białych liter, ponieważ nie wpływają one na ocenę w porównaniu do wzorów, których postać wynika z określonych cech konturów.

Sąd ustalił, że pozwani oferowali swoje produkty wskazane w pkt 1 petitum pozwu za pośrednictwem sklepu internetowego (...), platformy (...), (...) oraz sklepów stacjonarnych. Działań tych dokonywali bez zgody powódki jako uprawnionej z tytułu wzorów wspólnotowych były więc one bezprawne, a pozwani dopuścili się naruszenia praw wyłącznych powódki to tych wzorów wspólnotowych.

Tym samym spełnione zostały przesłanki ogólne odpowiedzialności pozwanych. Jako, że przesłanki te są tożsame z przesłankami roszczeń zakazowych znajdujących swoje oparcie w art. 19 ust. 1 w zw. z art. 89 Rozporządzenia 6/2002 w zw. z art. 287 p.w.p. w zw. z art. 292 ust. 2 p.w.p. roszczenie powodów z pkt 1 petitum pozwu zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

O obowiązku wydania przez pozwaną spółkę bezpodstawnie uzyskanych korzyści Sąd orzekł w pkt 2 sentencji wyroku na podstawie art. 287 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 6/2002.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu (więc, w związku z art. 292 ust. 2 p.w.p., także uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) może żądać od naruszającego patent/wzór przemysłowy zaniechania naruszania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści niezależnie od winy lub jej braku.

Przesłankami roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest:

- naruszenie prawa do wzoru wspólnotowego,
- uzyskanie przez naruszcyciela korzyści majątkowej
- związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem o korzyścią majątkową naruszcyciela.

Strona powodowa w planie rozprawy wyjaśniała swoje stanowisko co do zgłoszonych roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Strona powodowa jako uzyskaną przez pozwanego korzyść wskazała po pierwsze różnicę pomiędzy ceną sprzedaży transakcyjnej a ceną nabycia rowerów przez pozwanego. Za wartość bezpodstawnie uzyskanych korzyści można także uznać wartość opłaty licencyjnej, której pozwany w ramach swojej działalności handlowej nie zapłacił na rzecz powoda, aby korzystać ze wzoru zgodnie z prawem.

W ocenie sądu druga z podanych przez powoda podstaw wyliczenia bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest właściwa dla tego roszczenia. W istocie brak uiszczenia opłaty licencyjnej stanowi zaoszczędzenie wydatku, co mieści się w szeroko pojętych roszczeniach kondykcyjnych. Jednakże opłata licencyjna (wynagrodzenie) stanowi podstawę tzw. zryczałtowanego odszkodowania. Dochodzenie dwukrotnego wyrównania tego samego rodzaju uszczerbku w oparciu o różne postawy prawne jest zdaniem sądu niedopuszczalne.

W celu obliczenia korzyści uzyskanych przez pozwanych z tytułu naruszenia praw powódki do wzorów wspólnotowych ustalona jednostkowa cena netto (139,99 zł minus podatek VAT) za sztukę produktu pozwanych pomniejszona została o wysokość wydatków poniesionych przez nich w celu wprowadzenia produktu na rynek. Wydatki te stanowiły koszty zakupu oraz koszty związane ze sprowadzeniem rowerów zakupionych w C. do Polski, czyli opłaty za transport i z tytułu obciążeń celnych, prowizja pobierana przez portal (...) od sprzedanego towaru (w przypadku pozwanych w wysokości 17,5% ceny brutto) a także obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od uzyskanych dochodów.

Powódka swoim żądaniem z pkt 2 tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanych korzyści petitum pozwu objęła kwotę 54.707,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wskazała, że kwota ta stanowi iloczyn liczby sprzedanych przez pozwanych rowerów (790 szt.) i różnicy między ceną sprzedaży i ceną zakupu (69,25 zł).

Ugruntowanym poglądem w orzecznictwie jest, że bezpodstawnie uzyskanymi korzyściami podlegającymi zwrotowi jest osiągnięty zysk netto, a nie przychód (wyrok SA w Warszawie z 20.9.2012 r., I ACa 251/12 oraz wyr. SN z 7.12.2017 r, V CSK 174/17). Kwota wskazana przez pozwanych powinna więc zostać dalej pomniejszona o koszty uzyskania przychodu wskazane wyżej, które są ściśle związane z działaniami pozwanych. Wysokość tych kosztów pozwani wykazali załączonymi do odpowiedzi na pozew oraz pisma z dn. 8 kwietnia 2022 r. fakturami. W oparciu o przedstawione dokumenty wyliczenia przedstawione przez stronę wraz z tym pismem nie budzą wątpliwości co do ich prawidłowości. W związku z powyższym sąd orzekł w pkt 2 wyroku o obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wysokości 11.459 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tj. od 22 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

Odszkodowanie ryczałtowe

W pkt 3 wyroku Sąd orzekł o obowiązku naprawienia przez pozwanych szkody przez zapłatę kwoty odpowiadającej wysokości opłacie licencyjnej na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. uprawnionemu z tytułu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, poza roszczeniami o zaniechanie naruszeń i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, roszczenie o naprawienie szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego

stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

By możliwe było uznanie żądania opartego na tej podstawie za uzasadnione, poza przesłankami ogólnymi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa do znaku wspólnotowego, na powódce spoczywał również ciężar dowodu w zakresie wykazania winy pozwanych w naruszeniu jej praw wyłącznych. Konieczne również było wykazanie wysokości należnej opłaty licencyjnej. Zdaniem sądu dla zasadności roszczenia o zapłatę odszkodowania ryczałtowego nie jest konieczne wykazanie ani powstanie szkody, ani również adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem prawa wyłącznego a szkodą.

W ocenie sądu naruszenie prawa do wzorów wspólnotowych miało charakter zawiniony. Pozwany prowadząc działalność gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży okrójonych towarów, których wygląd (design) ma istotne znaczenie dla konsumenta, winien sprawdzić, czy jego elementy nie są objęte prawem wyłącznym innych podmiotów. Za notoryjny należy uznać fakt, że producenci z C. często nie legitymują się stosownymi zgodami podmiotów uprawnionych do wykorzystywania ich wzorów przemysłowych. Toteż sprowadzenie na rynek wewnętrzny UE określonych towarów winno być poprzedzone badaniami co do zgodności z prawami wyłącznymi chronionymi na terenie EOG.

Sąd ustalał wysokość odszkodowania ryczałtowego w oparciu o opinię biegłego.

Jak wskazano wyżej Sąd pominął dowód z pierwszej ze sporządzonych opinii, autorstwa biegłego P. S., ponieważ budziła ona uzasadnione wątpliwości co do rzetelności jej sporządzenia i wiarygodności przedstawionych w niej wyliczeń.

Kolejna opinia została sporządzona przez biegłego sądowego D. P. (opinia - k. 507 – 535v., ustna opinia uzupełniająca – k. 592 – 592v.). W ocenie Sądu wyliczenia i wnioski przedstawione przez biegłego są wiarygodne i jako takie mogły stanowić podstawę do określenia wysokości należnego powódce odszkodowania odpowiadającego opłacie licencyjnej. Zastrzeżenia stron do opinii nie były wystarczające by podważyć poprawności jej sporządzenia. Oczywiście opłata licencyjna, którą ustala biegły ma charakter hipotetyczny w tym sensie, że nie wynika (co oczywiste) z rzeczywistej umowy stron. Dlatego też nie ma znaczenia podnoszony przez stronę powodową w zarzutach do opinii argument, że powódka nie zgodziłaby się udzielić licencji na korzystanie z wzorów wspólnotowych bez zachowania mechanizmu (...). Stosowanie tego rozwiązania przez stronę powodową w mowach z jej partnerami nie oznacza, że zostałyby ono zaakceptowane przez pozwanych. Poza tym przyjęcie takiego sposobu myślenia uniemożliwiłoby ustalenie należnej opłaty licencyjnej w jakiegokolwiek wysokości. Ponadto biegły przygotowując opinię opierał się na materiale dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy, a powódka nie przedstawiła wcześniej kopii zawieranych przez nią umów tego typu, więc biegły słusznie oparł się w swoich ustaleniach na rozwiązaniu, w jego przekonaniu, najczęściej występującym w obrocie, które nie uwzględnia takiej klauzuli..

Strona pozwana wskazywała, że odszkodowanie ryczałtowe może dotyczyć opłaty licencyjnej o tych rowerów, które rzeczywiście zostały sprzedane. Sąd podziela stanowisko biegłego, że z punktu widzenia biznesowego bez znaczenia dla podmiotu udzielającego licencji jest jej faktyczne wykorzystanie przez licencjodawcę. Zysk licencjodawcy stanowi opłata za licencję udzieloną a nie wykorzystaną. Ze względu na to nie było podstaw do przyjęcia, że opłata licencyjna zostałaby ustalona w wysokości odpowiednio niższej ze względu na niemożliwość wprowadzenia na rynek części z wyprodukowanych na podstawie licencji produktów.

Sąd przyjął więc wysokość odszkodowania ryczałtowego według wyliczeń z opinii biegłego D. P. (k. 530) na kwotę 11 459 zł.

Roszczenie odszkodowawcze ma charakter bezterminowy w rozumieniu art. 455 k.c. Z uwagi na to, że roszczenia te zostały zgłoszone jeszcze przed wytoczeniem powództwa uzasadnione jest zasądzenie odsetek od dnia wniesienia pozwu.

W pkt 5 Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie odnoszącym się do roszczeń powódki o zapłatę z pkt 2 i 3 pozwu.

W pkt 4 wyroku Sąd orzekł o będących własnością pozwanych rowerkach na podstawie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 6/2002. Ponieważ przesłanki są w przypadku tego roszczenia identyczne jak w przypadku orzeczenia z pkt 1 wyrok dot. nakazania pozwanych zaniechania działań stanowiących naruszenie praw powódki, również ono zasługiwało na uwzględnienie. Sąd dokonał modyfikacji żądania powódki przez wydłużenie czasu, w jakim ma zostać wykonany nałożony obowiązek. W ocenie Sądu 2 miesiące wskazane przez powódkę stanowiły czas dalece niewystarczający dla podjęcia koniecznych działań ze względu na ich zakres oraz ilość przedmiotów nimi objętych. Widomo bowiem, że rowerki dla dzieci są przedmiotem sezonowym. Toteż najlepszą porą roku dla ich przekazania organizacjom pozarządowym będzie wiosna. Pozwany musi więc dysponować stosownym czasem aby zorganizować przekazanie rowerków odpowiednim podmiotom. Sąd jest przekonany, że wbrew pozorom znalezienie podmiotów, które przyjmą i będą w stanie rozdysponować tak znaczną ilość rowerków, stanowić będzie nie lada wyzwanie. Wymaga ono współdziałania stron. Dlatego też sąd uznał, że odpowiedzialność w tym zakresie powinna spoczywać na stronie powodowej, która zainicjowała ten sposób orzeczenia o przedmiotach stanowiących naruszenie. Pozwany natomiast na swój koszt będzie musiał dostarczyć rowerki tym podmiotom, co na pewno będzie również kosztowne i absorbujące. Ostatecznie jednak, na co należy mieć nadzieję, przyniesie radość dzieciom.

KOSZTY PROCESU

O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt 6 – 8 wyroku. W pkt 6, mając na względzie, że powództwo w części dotyczącej roszczeń niepieniężnych, tj. roszczeń o których Sąd orzekł w pkt 1 i 4 wyroku, zostało w całości uwzględnione, zasądził na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. mając na względzie, że w tym zakresie powództwo zostało uwzględnione w całości, na rzecz powódki od pozwanej spółki kwotę w wysokości 5.520 zł, w tym 1.800 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu uiszczonej od roszczeń niepieniężnych (6 roszczeń, od każdego należna opłata w wysokości 300 zł na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 z późn. zm.) – dalej jako u.k.s.c., 1200 zł tytułem zwrotu opłaty od wniosku o zabezpieczenie na podstawie art. 745 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., 1680 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 8 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1964 z późn. zm.) oraz 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym (art. art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 8 pkt 7 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie).

O kosztach procesu w zakresie roszczeń pieniężnych Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. rozdzielając je stosunkowo między stronami. W pkt 6 zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.405,40 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (22% z kwoty 10.932 zł, na którą składają się: 5.532 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu w zakresie roszczeń pieniężnych i 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - § 2 pkt 6 przywołanego wyżej rozporządzenia) Sąd ustalił, że co do roszczeń pieniężnych powódka wygrała sprawę co do 22% roszczeń objętych pozwem, ulegając w pozostałej części (z kwoty 110.627,50 zł stanowiącej sumę roszczeń o zapłatę z pkt 2 i 3 pozwu zostały one uwzględnione do kwoty 24.701,76 zł). W pkt 7, w oparciu o te same wyliczenia i zasadę stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu Sąd zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 4.214 zł (78 % z kwoty 10.932 zł według przedstawionego wyżej wyliczenia) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego związanego z roszczeniami pieniężnymi. Na podstawie art. 98 § 1^k.p.c. Sąd orzekł o obowiązku zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od wskazanych kwot.

W pkt 8 Sąd nakazał ściągnąć od strony wskazane kwoty tytułem części kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa Sąd Okręgowy w Gdańsku. Od powódki w wysokości 3.921,64 zł, od pozwanej – 2.251,20 zł. W toku procesu strona powodowa uiściła zaliczkę w wysokości 5.000 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów opinii biegłego P. S. oraz części kosztów opinii biegłego D. P.. Z 10.039,60 zł stanowiących wynagrodzenie przyznane przez Sąd (postanowienie – k. 538) 3.800 zł pokryto z zaliczki strony powodowej, a 6.239,60 zł tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ponadto ze środków Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku

uiszczone zostało wynagrodzenie za ustną opinię uzupełniającą biegłego D. P. (postanowienie – k. 597A) w wysokości 199,20 zł. W sumie kwota podlegająca ściąganiu od stron wynosiła 6.438,80 zł. Sąd orzekł o kwotach podlegających ściąganiu od stron na podstawie art. 113 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 83 ust. 2 u.k.s.c.

SSO Weronika Klawonn