

## UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 28 lipca 2016r. skierowanym przeciwko J. L. powód P. D. wniósł o zakazanie pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu w szczególności poprzez stronę internetową [www.lisickirawa.pl](http://www.lisickirawa.pl), jak również o zobowiązanie pozwanego do zniszczenia materiałów reklamowych dotyczących opryskiwaczy, a także samych opryskiwaczy zawierających przystawkę wentylatorowa do opryskiwacza sadowniczego, przytwierdzoną do konstrukcji nośnej opryskiwacza i zaopatrzoną w wentylatory zamontowane na kolumnie, na której rozpięte są i zamocowane przewody doprowadzające ciecz opryskową, posiadającą dwa wentylatory o odwróconym ciągu powietrza w obudowach zabudowane na ścianie pionowo usytuowanej kolumny, posadowionej na wspornikach poziomej ramy konstrukcji nośnej opryskiwacza, wspartej na kołach pneumatycznych i połączonej z górnym brzegiem kolumny ściągami, przy czym kanały wylotowe wentylatorów rozdzielone są trójkątną kierownicą, od góry łączącą się z pochylonymi do dołu kierownicami płytkowymi, rozmieszczonymi pomiędzy ścianami kolumny, dolny wentylator napędzany jest od wału odbioru mocy ciągnika poprzez przekładnię zębatą, a napęd górnego wentylatora realizowany jest za pośrednictwem, zamontowanego na frontowej stronie ściany kolumny, osłoniętego trapezoidalną osłoną, zespołu przekładni pasowej, w postaci paska klinowego oraz kół pasowych na łożyskowanych końcach wałków napędowych wentylatorów, które to wałki pomiędzy ścianami kolumny osłonięte są kierownicami stożkowymi o podstawach na ścianie, przy czym powyżej kierownicy stożkowej do górnego brzegu kolumny zamontowana jest druga kierownica trójkątna, a brzegi ścian kolumny zawinięte są dwukrotnie do wewnątrz, tworząc trójkątne kanały, wzdłuż których na ścianie przebiegają rozprowadzające ciecz opryskową przewody z rozpylaczami zasilane ze zbiornika. Uzasadniając zgłoszone żądanie pełnomocnik powoda wskazał, iż oferowany przez pozwanego do sprzedaży spryskiwacz narusza służące powodowi prawo ochronne na wzór użytkowy nr (...) (pozew k. 2 – 7).

W odpowiedzi na pozew z dnia 15 września 2016r. pełnomocnik pozwanego zaprzeczył, aby wprowadzany do obrotu przez pozwanego opryskiwacz miał posiadać zawarte w zastrzeżeniu ochronnym cechy charakteryzujące opryskiwacz powoda i z tego też względu wniósł o oddalenie powództwa w całości (odpowiedź na pozew k. 50 – 62).

Sąd ustalił, co następuje:

Powód uzyskał prawo ochronne na wzór użytkowy, którego przedmiotem jest przystawka wentylatorowa do opryskiwacza sadowniczego, przytwierdzona do konstrukcji nośnej opryskiwacza i zaopatrzona w wentylatory zamontowana na kolumnie, na której rozpięte są i zamocowane przewody doprowadzające ciecz opryskową, posiadająca dwa wentylatory o odwróconym ciągu powietrza w obudowach zabudowane na ścianie pionowo usytuowanej kolumny, posadowiona na wspornikach poziomej ramy konstrukcji nośnej opryskiwacza, wspartej na kołach pneumatycznych i połączonej z górnym brzegiem kolumny ściągami, przy czym kanały wylotowe wentylatorów rozdzielone są trójkątną kierownicą, od góry od góry łączącą się z pochylonymi do dołu kierownicami płytkowymi, rozmieszczonymi pomiędzy ścianami kolumny, dolny wentylator napędzany jest od wału odbioru mocy ciągnika poprzez przekładnię zębatą, a napęd górnego wentylatora realizowany jest za pośrednictwem, zamontowanego na frontowej stronie ściany kolumny, osłoniętego trapezoidalną osłoną, zespołu przekładni pasowej, w postaci paska klinowego oraz kół pasowych na łożyskowanych końcach wałków napędowych wentylatorów, które to wałki pomiędzy ścianami kolumny, osłonięte są kierownicami stożkowymi o podstawach na ścianie, przy czym powyżej kierownicy stożkowej do górnego brzegu kolumny zamontowana jest druga kierownica trójkątna, a brzegi ścian kolumny zawinięte są dwukrotnie do wewnątrz, tworząc trójkątne kanały, wzdłuż których na ścianie przebiegają rozprowadzające ciecz opryskową przewody z rozpylaczami zasilane ze zbiornika (opis ochronny wzoru użytkowego k. 15 – 20).

Pozwany z kolei oferuje do sprzedaży spryskiwacze różniące się w zakresie sposobu ich wykończenia od spryskiwaczy powoda. Różnice pomiędzy obydwooma urządzeniami polegają między innymi na tym, iż w opryskiwaczu pozwanego nie występuje dwukrotne zawinięcie do wewnątrz brzegów ścian kolumny, nie występuje nadto zastosowane w spryskiwaczu powoda połączenie ramy konstrukcji nośnej opryskiwacza z górnym brzegiem kolumny ściągami, które

zapewniają usztywnienie, jak również nie występuje trójkątna kierownica rozdzielająca wentylator górny od dolnego, nie ma on ponadto trójkątnych kanałów, wzdłuż których w spryskiwaczu powoda umieszczono przewody rozpylające (zeznania świadka P. Z. k. 193 – odwrót). Identyczna pozostaje zasada działania każdego z tych urządzeń, każde z nich bowiem zaopatrzone jest w podwójny wentylator o odwróconym ciągu. Rozwiązanie takie nie jest jednak cechą wyróżniająca oba spryskiwacze spośród całej reszty dostępnych na rynku urządzeń tego typu, wcześniej już bowiem wykorzystano je w spryskiwaczu firmy (...) wyprodukowanym w Polsce po raz pierwszy w roku 2007 bądź też 2008. Od spryskiwaczy stron odróżnia je jedynie inny napęd górnego wentylatora, przy czym przy produkcji spryskiwaczy w rachubę wchodzi jedynie dwa rodzaje napędu, a mianowicie hydrauliczny bądź też paskowy, wybór zaś jednego z nich warunkowany jest oceną tego, który z nich w danych warunkach okaże się być mniej awaryjny. Obecnie spryskiwacze bazujące na powyższym rozwiązaniu, to jest na zastosowaniu podwójnego wentylatora o odwróconym ciągu, produkuje także firma moskit. (...) rozwiązanie to znane jest, odkąd po raz pierwszy wykorzystano jej w USA jeszcze w latach 50 – ych ubiegłego stulecia (zeznania świadków T. C. k. 194, E. S. k. 194).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie załączonych do akt sprawy dokumentów jak również przeprowadzonych w sprawie dowodów osobowych. Dowody te, w szczególności zaś dowody z zeznań świadków, potwierdziły jednocześnie prawdziwość tezy strony pozwanej, iż oba urządzenia, to jest spryskiwacz oferowany do sprzedaży przez powoda i ten, który sprzedaje pozwany, mając szereg cech wspólnych różnią się jednak od siebie pod wieloma względami. Ma to istotne znaczenie, jak wskazuje się bowiem w literaturze prawniczej, wzór użytkowy przedstawia konkretny kształt i nie ma podstaw do poszerzenia ochrony na podobne urządzenia wykorzystujące ideę chronionego wzoru, zwłaszcza że od wzoru użytkowego nie wymaga się cechy nieoczywistości - a zatem nie należy rozszerzać ochrony na samą ideę wynalazczą, w której opracowano chroniony wzór użytkowy, wskazuje się również, iż uzyskana na mocy art. 95 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej ochrona przysługuje bez względu na to, w jaki sposób została skopiowana zewnętrzna postać przedmiotu, jak również bez względu na to, czy skopiowany produkt może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości producenta bądź produktu .. (...) analizowanym przypadku o skopiowaniu urządzenia powoda przez pozwanego nie sposób jednak mówić właśnie z uwagi na występujące pomiędzy nimi różnice dotyczące braku występowania w urządzeniu pozwanego przynajmniej części cech objętych zastrzeżeniami ochronnymi zawartymi w opisie ochronnym wzoru użytkowego powoda. Fakt występowania powyższych rozbieżności ma istotne znaczenie, jak wskazano bowiem w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 września 2012r. w sprawie I ACa 72/12

„Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają ogólnie ujęte „zastrzeżenia ochronne”. Przepisy prawa nie różnicują wagi poszczególnych elementów rozwiązań użytecznych co nakazuje przyjęcie ich równoważności. Należy zatem przyjąć, że w tym właśnie ścisłym zakresie postrzegania zastrzeżeń ochronnych wyraża się koncepcja ochrony wzorów użytkowych, odmienna od ochrony wzorów przemysłowych, w których decydujące jest ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).”

Analogiczne stanowisko, wedle którego:

„Wzór użytkowy przedstawia konkretny kształt i nie ma podstaw do poszerzenia ochrony na podobne urządzenia wykorzystujące ideę chronionego wzoru, zwłaszcza że od wzoru użytkowego nie wymaga się cechy nieoczywistości - a zatem nie należy rozszerzać ochrony na samą ideę wynalazczą, w której opracowano chroniony wzór użytkowy.” wyrażone zostało także w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie I ACa 120/08

W ocenie sądu przy tym nie sposób zatem poprzestać na ogólnej poczynionej przez świadków strony powodowej konstatacji, iż różnice pomiędzy obydwoma porównywanymi ze sobą urządzeniami miały mieć charakter jedynie powierzchowny i kosmetyczny. Zdaniem sądu ocena powyższa wymagałaby i tak dostępnych jedynie biegłym wiadomości specjalnych, to zaś z kolei wyklucza uznanie wyrażonego przez świadków Z. i C. stanowiska co do charakteru różnic za miarodajne dla potrzeb dokonania ustaleń faktycznych koniecznych do udzielenia ochrony żądaniu pozwu. Podzielić należało zatem prezentowane przez pełnomocnika pozwanego stanowisko, wedle którego, to na stronie powodowej, jako wywodzącej z faktu tożsamości obu urządzeń korzystne dla niej skutki prawne spoczywał

cię ciężar dowiedzenia powyższego faktu w drodze opinii biegłego. Wymogowi temu nie czyni zadość złożona przez nią do akt sprawy ekspertyza pozasądowa, będąc bowiem jedynie dokumentem prywatnym nie stanowi ona dowodu z opinii biegłego w rozumieniu art. 278 kpc. Stosownie do utrwalonego w literaturze prawniczej stanowiska, opinią biegłego jest wyłącznie opinia sporządzona przez osobę wyznaczoną przez sąd w konkretnej sprawie, na podstawie uprzednio wydanego postanowienia dowodowego (wyr. SN z 10.12.1998 r., I CKN 922/97, L.). Ekspertyzy rzeczoznawców przedstawiające ocenę faktów, a sporządzane na zlecenie stron w toku postępowania lub przed jego wszczęciem należy zatem traktować jedynie jako część składową twierdzeń strony, wyjaśnienie stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska strony (wyr. SN z 8.6.2001 r., I PKN 468/00, OSNAPiUS 2003, Nr 8, poz. 197). Jeżeli jednak strona składa ekspertyzę wnioskując o dopuszczenie jej przez sąd za dowód w sprawie, wówczas istnieją podstawy do przypisania jej znaczenia dowodu z dokumentu prywatnego (art. 245 KPC), który stanowi jednak jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd. Pozasądowa opinia rzeczoznawcy jako dokument prywatny nie korzysta natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń (wyr. SN z 15.1.2010 r., I CSK 199/09, L.).

Niezależnie od wskazanych wyżej okoliczności, Wyrażoną przez świadków ocenę charakteru różnic dzielących oba rozwiązania uznać należało za pozbawioną znaczenia także z tego względu, iż jak wskazuje się w literaturze prawniczej, zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96 PrWiPrzem). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego wyznaczany jest przez wszystkie cechy zawarte w zastrzeżeniu i nie ma podstaw do wyróżniania elementów istotnych wśród zastrzeżeń, w doktrynie bowiem podnoszone jest, że wszystkie zastrzegane cechy należy uznać za "istotne" w tym sensie, że bez nich wszystkich zamierzony skutek techniczny nie mógłby powstać (M. du V., Prawo patentowe, 2008, s. 252). Również Urząd Patentowy uznaje, iż przez istotę wzoru użytkowego – odnośnie do wyznaczenia jego zakresu ochrony – rozumie się spełnienie wszystkich cech zastrzeżenia (stanowisko UP przedstawione w wyr. WSA w Warszawie z 11.1.2008 r., (...) SA/WA (...), L.). Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu, stwierdzając, iż jedynym wyznacznikiem determinującym zakres ochrony wzoru użytkowego są zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. To one przesądzają o zakresie ochrony wzoru użytkowego. Dopiero więc w sytuacji, w której dochodzi do skopiowania wszystkich cech zawartych w zastrzeżeniach w konkurencyjnym wyrobie, można mówić o naruszeniu prawa ochronnego na wzór użytkowy (wyr. SA w Poznaniu z 28.2.2008 r., I ACA 120/08, L.).

Z naruszeniem prawa ochronnego na wzór użytkowy będziemy mieli zatem do czynienia tylko wtedy, gdy dochodzi do korzystania z całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach ochronnych. Z naruszeniem nie będziemy więc mieli do czynienia, gdy brakuje jednej z zastrzeżonych cech [M. du V. w: U. P. (red.), Prawo własności przemysłowej, 2007, s. 148]. Identyczny pogląd wyraził przywołany wyżej Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który uznał, iż "skoro determinujące przedmiotowy zakres jego prawa ochronnego zastrzeżenia nie zostały w wyrobie pozwanego w całości skopiowane, nie można mówić o naruszeniu przez pozwanego prawa ochronnego do wzoru użytkowego" (wyr. SA w Poznaniu z 28.2.2008 r., I ACA 120/08, L.), czy też KO Urząd Patentowy, który uznał, że jeżeli w realizowanej produkcji brak nawet jednej z zastrzeżonych cech wzoru użytkowego, to tej produkcji nie można uważać za objętą tym prawem ochronnym (dec. KO UP z 23.1.1985 r., O.. (...), Nowator, Nr 12, s. 99).

Skoro zatem naruszenie wzoru użytkowego następuje tylko w razie zrealizowania w działalności przemysłowej całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach ochronnych, to nie dochodzi zatem do naruszenia wzoru użytkowego, jeżeli brakuje choćby jednej z zastrzeżonych cech (tak E. N., U. P., M. du V., Prawo własności przemysłowej, 2007, s. 148, identycznie na tle nieobowiązującego stanu prawnego zob. dec. (...) z 23.1.1985 r., O.. (...), Nowator 1985, Nr 12, s. 39). Do naruszenia praw ochronnego na wzór użytkowy dochodzi tylko wtedy, gdy w kolidującym rozwiązaniu powtórzone są wszystkie zastrzeżone cechy, tj. cechy wskazane w zastrzeżeniach ochronnych. Tak J. O.-T., A. T., Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, s. 112.

Wobec niewystąpienia powyższej sytuacji w analizowanym przypadku, należało orzec, jak w sentencji.

Mając na uwadze wynik postępowania, powoda stosownie do wyrażonej przepisem art. 98 par. 1 kpc. zasady odpowiedzialności za wynik postępowania obciążono całością należnych pozwanemu kosztów postępowania, na które w niniejszej sprawie złożyły się:

- opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielania zabezpieczenia w kwocie 30zł.;
- opłaty skarbowe od pełnomocnictwa w kwotach po 17zł. od pełnomocnictwa udzielonego przy złożeniu odpowiedzi na pozew oraz przy zażaleniu na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia;
- wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 1 680zł. ustalone na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Sąd nie znalazł jednocześnie podstaw do uwzględnienia dalej idącego żądania strony pozwanej w zakresie kosztów postępowania. Orzekając o wysokości wynagrodzenia pełnomocnika przyjęć należało, iż ani stopień trudności sprawy ani też nakład pracy przy jej prowadzeniu nie uzasadniał przyznania wynagrodzenia przekraczającego określone w par. 8 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. Co się zaś tyczy wskazanych w piśmie strony pozwanej z dnia 2 lutego 2017r. kosztów liczonych osobno za dokonanie każdej czynności procesowej, to przyjęć należało, iż także mieszczą się one w wynagrodzeniu przewidzianym w powołanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r.

Z/ odpisy wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron.