

Sygn. akt I ACa 2024/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Marzanna Góral

Sędziowie: SA Bogdan Świerczakowski (spr.)

SA Beata Byszewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Zembrzuska

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko M. M.

o zakazanie naruszeń praw do wzoru wspólnotowego

na skutek apelacji powódki

od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 14 sierpnia 2014 r., sygn. akt XXII GWwp 16/14

1. ***oddala apelację;***

2. ***zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz M. M. kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.***

Bogdan Świerczakowski Marzanna Góral Beata Byszewska

Sygn. akt I ACa 2024/14

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o :

1. zaniechanie naruszania przez pozwanego M. M. jej praw z rejestracji wzoru wspólnotowego o nr (...) - (...) w tym: produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemów ogrodzeń posesyjnych, w tym systemu ogrodzenia posesyjnego pod nazwą handlową I., w których przeszła zakończone są grotami naśladowującymi zarejestrowany wzór wspólnotowy;
2. nakazanie pozwanemu usunięcia na jego koszt skutków niedozwolonych działań poprzez:

a. wycofanie z sieci sklepów - marketów budowlanych (...) na terytorium Polski systemów ogrodzeń posesyjnych pod handlową nazwą I., w których przeszła są zakończone grotami naśladującymi zarejestrowany wzór wspólnotowy oraz

b. zniszczenie wyżej wskazanych produktów na koszt pozwanego;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego koszt wszystkich materiałów reklamowych, w tym katalogów, folderów reklamowych, broszur, instrukcji montażu, itp., zawierających wizerunki systemu ogrodzeniowego i poszczególnych elementów systemu ogrodzeniowego pod nazwą handlową I., w których przeszła zakończone są grotami naśladującymi ten wzór;

4. podanie do publicznej wiadomości całości orzeczenia, w przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść powódki, w sposób i w zakresie określonym przez sąd, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tej czynności w wyznaczonym terminie, upoważnienie powódki do podania całości orzeczenia do publicznej wiadomości na jego koszt;

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. (k.2-118)

W uzasadnieniu pozwu powódka powołała się na służące jej prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w (...) 26 X 2012 r. pod numerem (...) - (...), przedstawiającego grot przeszła ogrodzeniowego, będącego elementem systemu ogrodzeń V. (...), wprowadzanego przez nią do obrotu od marca 2013 r. Zarzuciła, że pozwany sprzedaje w sieci sklepów - marketów budowlanych (...) systemy ogrodzeniowe I., w których w każdym z elementów (furtka, brama, panel) przeszła są zakończone grotami naruszającymi wzór wspólnotowy.

Zdaniem powódki, groty przeszła I. różnią się w sposób nieistotny od grotów przeszła ogrodzeniowych, których wzór jest zarejestrowany jako wspólnotowy. Groty w produktach stron są praktycznie tej samej długości i szerokości, mają takie same proporcje, składają się z trzech części (wierzchołek, listek i trzonek) nieznacznie się od siebie różniących w kształcie wierzchołka i jego wypełnieniu w kształcie rombu oraz w wywinieciu listka. Pomimo tych różnic, ogólne wrażenie wywierane przez nie na odbiorcy (zorientowanym użytkowniku będącym osobą zawodowo zajmującą się promocją, sprzedażą lub projektowaniem systemów ogrodzeń posesyjnych lub ich elementów albo osobą zawodowo wykonującą montaż takich produktów) nie jest odmienne. Powódka wyjaśniła, że praktyką rynkową jest stosowanie zakończeń w postaci kuli lub grota w przeszłach ogrodzeń stalowych. Swoboda twórcza w odniesieniu do zakończeń w postaci grota jest praktycznie nieograniczona. Na polskim rynku oferowana jest wprost nieskończona liczba kształtów. Przedsiębiorcy wprost prześcigają się w liczbie i rodzaju oferowanych wzorów, aby trafić w oczekiwania i gust klientów. Niemal wszystkie sklepy, składy lub markety budowlane mają w swojej ofercie co najmniej kilka różnych systemów ogrodzeń posesyjnych. Ogrodzenia i poszczególne elementy ogrodzeń można też kupować przez Internet. (k.2-118)

Pozwany M. M. nie złożył odpowiedzi na pozew, a prawidłowo powiadomiony o jej terminie nie stawił się na rozprawie 11 sierpnia 2014 r. Jego stanowisko znane było Sądowi wyłącznie z udzielonej powódce odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń (k.82-92).

Wyrokiem zaocznym z dnia 14 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo.

Podstawa faktyczna i prawna powyższego wyroku jest następująca.

(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...) - (...) przedstawiającego elementy ogrodzeń:

(...). (...). (...).3

(...). (...).5 (dowód: świadectwo rejestracji OHIM k. 23-28)

Wzór ten jest wykorzystywany przez uprawnioną jako element produkowanych przez nią ogrodzeń oferowanych do sprzedaży pod nazwą handlową V. (...) (dowód: produkt k.32), dostępnych m.in. w sieciach marketów budowlanych (...) i (...). (dowód: oferta k. 40-48, katalog k.54, faktury k. 55-70).

M. M. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) steel group M. M. w W. w zakresie produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej. (dowód: informacja (...) k.53) W ramach tej działalności pozwany m.in. produkuje i sprzedaje w sieci marketów budowlanych (...) system ogrodzenia posesyjnego I., w skład którego wchodzi panele ogrodzeniowe, brama i furtka, których przeszła zakończone są grotom trwale z nim połączonym. (dowód: produkt k.30, fotografie k.33-37, wydruki ze stron internetowych k.40-43, faktura k.44).

Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, z następujących względów.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) 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.

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. Zgodnie z art. 85 Rozporządzenia, sąd orzekający w kwestii naruszenia związany jest domniemaniem ważności wzoru zarejestrowanego, które obalić mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające nieważność lub wygaśnięcie prawa wyłącznego.

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 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly)

Do naruszenia dochodzi w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach (brak nowości). Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń 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 odmiennosc 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 prowadziłyby 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 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 IX 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 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13 XI 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 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch).

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 III 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 naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. 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 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor).

Reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, spółka (...) żąda ochrony prawa wyłącznego – prawa do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...). Nie występuje natomiast o ochronę swych interesów gospodarczych naruszanych nieuczciwie konkurencyjnym działaniem pozwanego. Sąd, ograniczony

zakresem powództwa nie jest władny dokonywać oceny okoliczności sprawy na gruncie prawa krajowego – ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie twierdzenia i dowody, które nie dotyczyły kwestii wzoru wspólnotowego i jego używania przez pozwanego, podlegały pominięciu, jako niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c. (organizacja sprzedaży, oferta rynkowa, podobieństwo produktów, pozycja rynkowa).

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy oparł się na twierdzeniach i dowodach zaoferowanych przez powódkę, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 339 § 2 k.p.c. Nie odnosiło się to jednak do kwestii naruszenia, jako stwierdzenia istnienia podobieństwa zarejestrowanego wzoru wspólnotowego i kwestionowanego wzoru przemysłowego zawartego w produkcie pozwanego, w tym zakresie ocena ma bowiem charakter normatywny. Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków, które nie mogły decydować o braku odmiennego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku (będącym postacią modelową a nie pracownikiem powódki) wywierają wzory stron.

Zasadniczą przeszkodę dla udzielenia ochrony prawu spółki P. stanowi sposób jego przedstawienia w świadectwie rejestracji, uniemożliwiający ustalenie zakresu wyłączności (k.26-28). Zgłaszając wzór powódka posłużyła się przedstawieniem graficznym w postaci dwuwymiarowej, grota stanowiącego element ogrodzeń (rzut (...).1). Prawdopodobnie rzuty (...) i (...)3 przedstawiają jego widok z profilu, zachowana została bowiem ta sama wysokość, trudno jednak ustalić jak się ma do siebie przedstawienie wszystkich trzech rzutów w części dolnej, a nade wszystko, jak się mają do nich elementy zobrazowane w rzutach (...)4 i (...) (...). Nie potrafił tego wyjaśnić pełnomocnik uprawnionej, poproszony o to przez Sąd na rozprawie 11 sierpnia 2014 r. W sytuacji braku całościowego, trójwymiarowego przedstawienia wyglądu tej części produktu w świadectwie (...) oraz odmiennego wyglądu produktu (k.32 – brak elementów przedstawionych jako rzuty (...) (...) i (...) (...), odmienny wygląd wzoru i produktu w pozostałych trzech rzutach), Sąd nie miał podstaw do przeciwstawienia elementu ogrodzenia produkowanego przez powódkę wzorowi przemysłowemu zastosowanemu w produkcie pozwanego. Nie podziela także stanowiska spółki (...), która swe zarzuty opiera na podobieństwie produktów stron, a nie wzoru zawartego w produkcie pozwanego i wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na jej rzecz. Wskazuje na to choćby odwoływanie się do wymiarów, których na podstawie świadectwa rejestracji ustalić nie można.

Z prawidłowo dokonanego porównania wynika, że ogólne wrażenie jakie sprawiają na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba trudniąca się budową i montażem ogrodzeń, wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz powódki i wzór przemysłowy zawarty w produkcie pozwanego jest całkowicie odmiennie. Wzór zawarty w elementach systemu ogrodzeniowego I. (k.30) jest trójwymiarowy. W części szczytowej ma kształt okręgu, we wzorze zakończenie jest ostre. W listku wyciśnięty jest kształt rombu, we wzorze deltoidu. Odmiennie jest wygięcie elementu znajdującego się między listkiem i podstawą, u pozwanego skierowane w górę, we wzorze w dół. Nade wszystko jednak wzór pozwanego nie zawiera elementów przedstawionych w rzutach (...) (...) i (...) (...). Różnic tych w żadnym razie nie można uznać za nieistotne, a wzorów stron za podobne, w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia nawet przy przyjęciu - zgodnie z twierdzeniem powódki - nieograniczonego stopnia swobody jaką dysponuje projektant ogrodzeń (k. 54, 84-87, 95-105). Przeciwnie, zorientowany użytkownik z łatwością odróżni sporne wzory, to bowiem wymienione wyżej różnice zaważą o jego ogólnym wrażeniu ich odmienności.

Podkreślana przez powódkę wyszukłość mająca charakteryzować jedynie wzór nr (...) - (...) jest immanentną cechą kształtu grota. Sama metoda twórcza polegająca na komponowaniu wzoru z kształtów geometrycznych nie podlega ochronie, ani na gruncie prawa autorskiego, ani prawa własności przemysłowej. Dodatkowo należy stwierdzić, że figury geometryczne użyte we wzorze wspólnotowym nr (...) - (...) i w produkcie pozwanego są odmiennie.

M. M. nie produkuje więc ani nie oferuje produktu, w którym zawarty lub zastosowany byłby wzór, który można byłoby uznać za podobny do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr (...) - (...). Brak zatem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez pozwanego prawa wyłącznego (...) spółki z o.o. w W.. (a contrario art. 10 Rozporządzenia)

Dodatkowo Sąd wyjaśnił, że żądania z pkt 1 i 2 pozwu zostały sformułowane w taki sposób, że powództwo nie nadawałoby się do uwzględnienia jako odnoszące się do produktu (systemu ogrodzeń posesyjnych), którego zaledwie

niewielka część mogłaby być przedmiotem naruszenia. Zakazy i sposoby usunięcia już powstałych skutków naruszenia – aby były adekwatne do służącej spółce wyłączności – powinny się odnosić jedynie do wykorzystania w produkcji pozwanego wzoru podobnego do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Orzeczenie o kosztach Sąd uzasadnił treścią art. 98 k.p.c.

Powódka wniosła apelację, zaskarżając wyrok zaoczny w całości. Zarzuciła naruszenia prawa procesowego:

1. art. 233 § 1 i § 2 k.p.c. poprzez błędną ocenę dowodów i tym samym błędne ustalenie stanu faktycznego, w szczególności:

(1) nieprawidłowe ustalenie, że zawarte w świadectwie rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) przedstawienie w postaci dwuwymiarowej grotą przęsła ogrodzeniowego uniemożliwia ustalenie zakresu wyłączności przysługującej powódce, a w konsekwencji stanowi przeszkodę do udzielenia jej ochrony prawnej podczas, gdy zastosowane przez powódkę przedstawienie wzoru zawarte w świadectwie rejestracji pozwala na ustalenie wyglądu produktu będącego postacią wzoru oraz ustalenie cech wzoru produktu, ze względu na które została powódce udzielona ochrona poprzez rejestrację wzoru;

(2) nieprawidłowe ustalenie, że grot przęsła ogrodzeniowego w systemie ogrodzenia produkowanego przez pozwanego i wprowadzanego do obrotu przez pozwanego pod nazwą I. nie jest podobny do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...) podczas, gdy porównanie wzoru wspólnotowego powódki z produktem (grotem przęsła ogrodzeniowego w systemie ogrodzenia posesyjnego I.) pozwanego prowadzi do wniosku, w tym ostatnim zostały skopiowane cechy (takie jak wysmukły kształt i linie oraz układ elementów - figur geometrycznych), ze względu na które udzielono ochrony powódce poprzez rejestrację wzoru, a pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powódki;

(3) nieprawidłowe ustalenie, że żądania pozwu nie są adekwatne do służącej powódce wyłączności ze względu na to, że nie dotyczą jedynie wykorzystania w produkcji pozwanego wzoru podobnego do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przez to, że Sąd I instancji pominął okoliczność stanu faktycznego polegającą na tym, że zakończenie grotą stosowane przez pozwanego, a w którym zawarty jest wzór wspólnotowy nr (...) - (...) jest trwale zespolone (całe przęsło wraz z grotem jest odlane z jednej formy) z przęsłem ogrodzeniowym, a zatem ograniczenie przez powódkę roszczeń o ochronę wzoru wyłącznie do zakończenia grotą przęsła ogrodzeniowego produkowanego przez pozwanego jest fizycznie niemożliwe albo oznaczałoby, że powódka swych roszczeń dochodzić nie może ze względu na sposób, w jaki jej prawa są naruszane przez pozwanego;

2. art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodu z oględzin produktu pozwanego - elementu systemu ogrodzenia posesyjnego I., na skutek czego Sąd pozbawił się możliwości zapoznania z całym materiałem dowodowym, w szczególności w zakresie, w jakim dowód ten pozwalał na ustalenie w jaki sposób pozwany zastosował wzór powódki we własnym produkcie - a raczej jego trwale połączonym elemencie w postaci zakończenia grotą przęsła ogrodzeniowego.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, z ostrożności zaś - o jego zmianę i zasądzenie na rzecz powódki kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.

Pozwany wniosł oddalenie apelacji w całości i zasądzenie od powódki według norm przepisanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Na wstępie wymagają wyjaśnienia przyczyny nieuwzględnienia wniosków dowodowych zawartych w apelacji. Opinia rzeczownika patentowego wykonana w dniu 26 września 2014 r. na prywatne zlecenie powoda nie posiada waloru dowodu z opinii w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c. Ma znaczenie wyjaśnienia stanowiącego poparcie stanowiska strony,

z uwzględnieniem wiadomości specjalnych (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r., II CSK 569/13, Lex nr 1532976). Wydruki świadectw rejestracji innych niż objęte sporem, wzorów wspólnotowych nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.). W żaden sposób nie wpływają na ocenę zakresu ochrony wynikającego z rejestracji dokonanej przez powoda (wzoru nr (...) - (...)). Dodatkowo można zauważyć, że tego rodzaju dowód mógł być zgłoszony również w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i dlatego podlegał pominięciu także przy zastosowaniu art. 381 k.p.c.

Przytoczona przez Sąd I instancji na wstępie rozważań prawnych, definicja „wzoru” (art. 3 lit. A Rozporządzenia) i dalsze teoretyczne rozważania odnoszące się do oceny naruszenia, prowadzą do podstawowego wniosku, że chroniona na podstawie art. 10 Rozporządzenia jest postać wzoru a nie produkt .. (...) tym kontekście nie można za słuszne uznać argumentów skarżącej odwołujących się do wyglądu załączonej do pozwu postaci grota produkowanego przez powodową spółkę.

Ochroną jako „wzór” objęty jest zewnętrzny wygląd określonego wzoru jako całości. Zwykle składa się nań kombinacja różnego rodzaju „cech wzoru”, a więc kształt, kolory, struktura materiału i inne. Domagając się ochrony wzoru powinna powódka przedstawić go w taki sposób w jaki został zarejestrowany. Postać produktu oferowana przez nią na rynku nie ma tu istotnego znaczenia.

Wygląd przedmiotowego wzoru, na który składa się pięć przedstawień graficznych, obejmuje elementy ((...) (...) i (...) (...)), które nie zostały wykorzystane w argumentacji pozwu, a które pełnomocnik strony powodowej – jak przypomina w apelacji – identyfikował na rozprawie jako „prawdopodobnie widok z góry”. Nie ulega więc wątpliwości, że przedmiotowy wzór ma charakter przestrzenny ale zarazem zarejestrowana jego postać nie oddaje wyglądu wzoru jako całości, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd I instancji. Zgodnie z art. 4 ust.1 Rozporządzenia wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. Wymaganie indywidualnego dotyczy ogólnego wrażenia a nie na detali. Trudno w ogóle mówić o ogólnym wrażeniu w sytuacji oparcia roszczenia tylko na niektórych detalach wzoru. Reasumując, pierwszy, samodzielny argument jakim posłużył się Sąd Okręgowy dla uzasadnienia rozstrzygnięcia, a więc sposób przedstawienia wzoru w świadectwie rejestracji i w konsekwencji w pozwie, jest zasadny, tym bardziej, że nie przedstawiono w taki sam graficzny sposób wzoru wykorzystywanego przez stronę pozwaną, co mogłoby stanowić adekwatny materiał porównawczy.

Sąd Okręgowy nie poprzestał na wyżej przedstawionej przesłance rozstrzygnięcia lecz jednak porównał elementy zarejestrowanego wzoru do których odwołano się w pozwie, do produktu wytwarzanego przez pozwanego. Wbrew zarzutowi 2. nie pozbawił się więc możliwości zapoznania z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach, co wynika również *expressis verbis* z treści punktu 3 postanowienia z dnia 11 sierpnia 2014 r. (k.129). I w tym wypadku apelacja nie dostarcza argumentów pozwalających na podważenie racji Sądu I instancji. Poza tym, że nie zostało wykazane istnienie, a co najmniej zaniechano wskazania we wzorze wykorzystywanym przez pozwanego elementów oznaczonych jako (...) (...) i (...) (...), pomiędzy chronionym wzorem wspólnotowym a grottem pozwanego występują istotne różnice. Nie można uznać za wystarczające do udzielenia ochrony podobieństwa polegającego na podziale na wierzchołek, listek i trzonek. Takie cechy wspólne mogłyby zdaniem Sądu ewentualnie wywrzeć wrażenie podobieństwa jedynie na niezorientowanym użytkowniku. Użytkownik zorientowany dostrzegłby różnice, które wyeksponował Sąd I instancji, takie jak: w części szczytowej grot pozwanego ma kształt okręgu, podczas gdy we wzorze zakończenie jest ostre; w listku wyciśnięty jest kształt rombu a we wzorze deltoidu; odmienne jest wygięcie elementu znajdującego się między listkiem i podstawą, u pozwanego skierowane w górę, we wzorze w dół. Różnice te brane pod uwagę łącznie prowadzą do wniosku o ogólnym odmiennym wrażeniu jakie wzór zarejestrowany i wzór zawarty w grocie pozwanego sprawiałyby na zorientowanym użytkowniku. Chodzi oczywiście o ogólne wrażenie przy założeniu, że użytkownik ma do czynienia z elementami ogrodzenia (przęsłami) zakończonymi grottem. Elementy te ze swej natury zawierają ogólne podobieństwa, takie jak wysmukłość czy szpiczaste zakończenie. Podobnie jak metoda twórcza polegająca na komponowaniu wzoru z kształtów geometrycznych, takie cechy przęsła nie podlegają ochronie.

Poza powyższym nie można tracić z pola widzenia wyeksponowanej już wyżej okoliczności, że powódka pominęła elementy wzoru, które prawdopodobnie mają opisywać jego widok z góry. Wobec uzasadnienia pierwszego zarzutu

apelacji godzi się jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi o zaniechanie podania przez powódkę wymiarów, lecz przedstawienia zależności pomiędzy pierwszymi trzema i dalszymi dwoma elementami wzoru i następnie odniesienia ich jako całości do wzoru zawartego w produkcie pozwanego.

Uwaga Sądu zawarta w końcowej części uzasadnienia, do której odnosi się zarzut 1(3), nie zaważyła na wyniku sprawy. Niemniej ma rację Sąd Okręgowy, że żądania z punktu 1. i 2. pozwu zostały sformułowane zbyt szeroko, bowiem zakazy i nakazy powinny odnosić się tylko do wykorzystania w produkcie wzoru podobnego do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. W punkcie 1, formułującym roszczenie zakazowe, ogólnie wskazano na systemy ogrodzeń posesyjnych, w tym „system ogrodzenia posesyjnego pod nazwą handlową I.”, a w punkcie 2 wprowadzono tylko na systemy ogrodzeń posesyjnych pod nazwą I., ale nie wiadomo dlaczego miałyby one zostać zniszczone w całości, a więc także w częściach niespornie nie nawiązujących do wzoru powoda (np. odnośnie elementów poprzecznych). Reasumując, także ten zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Z przedstawionych względów, przyjmując za swoje ustalenia Sądu Okręgowego i dzieląc ocenę prawną zaprezentowaną w motywach zaskarżonego orzeczenia, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 385 k.p.c. Orzeczenie o kosztach zapadło na podstawie art. 98 i 99 k.p.c. i obejmuje wynagrodzenie rzecznika patentowego reprezentującego pozwanego, w stawce minimalnej.