

*Sygn. akt VII AGa 443/19*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 2 lutego 2021 r.*

*Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie:*

*Przewodniczący: Sędzia SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)*

*Sędziowie: SA Tomasz Pałdyna*

*SO del. Tomasz Szczurowski*

*Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Oknińska*

*po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie*

*na rozprawie*

*sprawy z powództwa głównego D. N.*

*przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w J.*

*o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych*

*oraz powództwa wzajemnego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w J.*

*przeciwko D. N.*

*o unieważnienie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych*

*na skutek apelacji obu stron*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych*

*z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt XXII GWwp 7/17*

*I. oddala obie apelacje,*

*II. znosi wzajemnie koszty postępowania apelacyjnego między stronami.*

*Tomasz Pałdyna Jolanta de Heij-Kaplińska Tomasz Szczurowski*

VII AGa 443/19

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 kwietnia 2005 r. C. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C. Przedsiębiorstwo Produkcyjne wniósł o nakazanie (...) S.A. z siedzibą w J.: 1) zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) w produkcji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew przypodłogowych, 2) usunięcia skutków naruszeń poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedaży listew przypodłogowych, 3) opublikowania na koszt pozwanego w dzienniku „(...)”, w wydaniu ogólnopolskim, w terminie

dwóch tygodni od daty wykonalności wyroku ogłoszenia o wielkości ¼ kolumny o treści: (...) S.A. z siedzibą w J. przeprosza C. N. zam. w W. za naruszenie przysługujących mu praw wyłącznych z rejestracji wzoru wspólnotowego dotyczącego wytworu listwy przypodłogowej ( (...)).”, z upoważnieniem powoda do zlecenia publikacji na koszt pozwanej.

W odpowiedzi na pozew strona pozwany wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu. W dniu 8 września 2005 r. (pierwszy termin rozprawy) (...) S.A. z siedzibą w J. złożył pozew wzajemny, w którym zażądał stwierdzenia nieważności prawa C. N. z rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) i zasądzenia zwrotu kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew wzajemny C. N. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrokiem z dnia 8 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w sprawie z powództwa głównego nakazał (...) S.A. z siedzibą w J. zaniechanie naruszania prawa C. N. z rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...) w produkcji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew przypodłogowych V.-S. (pkt I.1), nakazał pozwanemu głównemu usunięcie skutków naruszeń poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedaży listew przypodłogowych V.-S. (pkt I.2), w pozostałej części powództwo główne oddalił (pkt I.3), wpis ostateczny od powództwa głównego ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobrany od powoda głównego do kwoty 500 zł (pkt I.4), nakazał pobranie od (...) S.A. z siedzibą w J. na rzecz Skarbu Państwa kwoty 4 500 zł, tytułem pozostałej części wpisu ostatecznego (pkt I.5), zasądził od pozwanego głównego na rzecz powoda głównego kwotę 6 695 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt I.6), zwrócił powodowi głównemu z kasy Sądu kwotę 170 zł, tytułem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 27 lipca 2006 r. (pkt I.7), zaś w sprawie z powództwa wzajemnego oddalił powództwo (pkt II.1), wpis ostateczny od powództwa wzajemnego ustalił na kwotę 5 000 zł i uznał za pobrany od powoda wzajemnego do kwoty 500 zł (pkt II.2), nakazał pobranie od powoda wzajemnego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 4 500 zł, tytułem pozostałej części wpisu ostatecznego (pkt II.3) oraz zasądził od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kwotę 2 520 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt II.4).

W toku postępowania wywołanego wniesieniem apelacji przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego powód główny C. N. zmarł 6 listopada 2008 roku i Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 25 listopada 2008 roku zawiesił postępowanie w sprawie.

Postanowieniem z 27 lutego 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podjął postępowanie w sprawie z powództwa C. N. przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej (uprzednio (...) spółka akcyjna w J.) oraz z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej (uprzednio (...) spółka akcyjna w J.) przeciwko C. N. z udziałem D. N. jako następcy prawnego zmarłego powoda C. N..

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2016 roku w sprawie z powództwa głównego D. N. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. uchylił zaskarżony wyrok w części obejmującej rozstrzygnięcie zawarte w punktach I.1, I.2, I.4, I.5, I.6 oraz w sprawie z powództwa wzajemnego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. przeciwko D. N. uchylił wyrok w całości i przekazał w tym zakresie sprawę do ponownego rozpoznania pozostawiając Sądowi Okręgowemu w Warszawie rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy wezwał strony do doprecyzowania żądań. Powód główny wniósł o nakazanie pozwanemu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J.:

1) zaniechania naruszania praw wyłącznych powoda - praw z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach:

- (...) -001

- (...) -002
- (...) -003
- (...) -004
- (...) -005
- (...) -006

w produkcji, wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listwy przypodłogowej o nazwie h. (...) -S.,

2) usunięcia skutków naruszenia praw z rejestracji wskazanych w punkcie 1. wzorów poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedaży listew przypodłogowych V.- S..

Pozwany wzajemny wniósł o unieważnienie wzoru C. o numerze:

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...) zwanymi łącznie wzorami C. i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i W. (...) w sprawie z powództwa głównego powództwo oddalił (pkt 1), opłatę ostateczną od powództwa głównego ustalił na kwotę 5 000 zł (pkt 2), nakazał pobranie od powoda głównego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 4 500 zł, tytułem brakującej opłaty (pkt 3), zasądził od pozwanego głównego na rzecz powoda głównego kwotę 11 985 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 4); zaś w sprawie z powództwa wzajemnego oddalił powództwo (pkt 5), opłatę ostateczną od powództwa wzajemnego ustalił na kwotę 5 000 zł (pkt 6), nakazał pobranie od powoda wzajemnego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 4 500 zł, tytułem brakującej opłaty (pkt 7) oraz zasądził od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kwotę 6 240 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 8).

***Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:***

Powód główny/pozwany wzajemny prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) w E. między innymi w zakresie 20.16.Z produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 22.21.Z produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 24.42.B produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, 25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, itp.

Pozwany główny/powód wzajemny przekształcił przedsiębiorstwo w ten sposób, że uchwałą zgromadzenia wspólników z 5 lipca 2010 roku (...) spółka akcyjna z siedzibą w J. został przekształcony w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w J.. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 października 2013 roku doszło do przekształcenia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w J. w spółkę jawną pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w J.. Na podstawie uchwały wspólników z 28 kwietnia 2015 roku w trybie art. 551 § 1 k.s.h. doszło do przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J..

Powód główny zgłosił 8 marca 2002 roku w Urzędzie Patentowym RP pod nr 815 wzór użytkowy, którego przedmiotem jest listwa przypodłogowa. Urząd patentowy RP decyzją z 30 listopada 2003 roku udzielił pod nr (...) C. N. prawa ochronnego na wzór użytkowy pn. listwa przypodłogowa, której opis ochronny jest następujący:

“Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa stosowana w budownictwie. Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 do fig. 6 przedstawiają w widoku perspektywicznym elementy składowe listwy przypodłogowej, przy czym fig. 1 pokazuje główny element wzdłużny, fig. 2 - element wzdłużny zaślepkowy, fig. 3 - element końcowy lewy, fig. 4 - element narożnikowy wewnętrzny, fig. 5 - element narożnikowy zewnętrzny i fig. 6 - element końcowy prawy. Ponadto na fig. 7 pokazano widok listwy złożonej z jej wszystkich elementów w widoku od góry, fig. 8 - widok z boku głównego elementu wzdłużnego i oddzielnie - elementu wzdłużnego zaślepkowego, fig. 9 - widok z boku głównego elementu wzdłużnego zespolonego z elementem wzdłużnym zaślepkowym, fig. 10 widok z boku elementu narożnikowego wewnętrznego, fig. 11 - widok od góry tego elementu, fig. 12 - widok z boku elementu narożnikowego zewnętrznego, fig. 13 - widok od góry tego elementu, fig. 14 i fig. 15 - element końcowy lewy i prawy w widoku z boku, fig. 16 i fig. 17 - widok od przodu elementu końcowego, odpowiednio lewego i prawego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego stanowi zestawienie kilku elementów, z których główny stanowi element wzdłużny o postaci listwy, która wzdłuż środka ma wgłębienie o przekroju poprzecznym przypominającym spłaszczoną literę Q, biegnące przez całą długość elementu. Wgłębienie to w obu miejscach styku z powierzchnią przednią listwy ma zaznaczone wzdłużne wyfrezowanie. Ponad środkowym wgłębieniem płaska część listwy o szerokości w przybliżeniu równej szerokości wgłębienia zagina się do tyłu pod kątem nieco większym od prostego łagodnym łukiem na głębokość równą głębokości środkowego wgłębienia. Poniżej środkowego wgłębienia listwa przechodzi z płaszczyzny w łagodne zagięcie tworzące w przekroju poprzecznym łuk wyprofilowany, krótszy niż ćwierć okręgu. Pokazano to na fig. 1.

Listwa przypodłogowa wyposażona jest ponadto w element wzdłużny zaślepkowy, który ma kształt ceownika o szerokości równej szerokości wgłębienia w listwie głównej i z wyprofilowaniem wzdłuż obu krawędzi tylnej ścianki. Wyprofilowanie to wpasowane jest w wyfrezowanie w miejscu styku z listwą główną. Na swobodnych krawędziach obu ramion ceownika listwa zaślepkowa wyposażona jest w zaczepy wpasowane w kształt wgłębienia w listwie głównej, jak pokazano na fig. 2.

Element narożnikowy wewnętrzny ma postać przestrzenną wklęsłą stanowiącą połączenie dwóch kątowników, z których każdy w przekroju wzdłużnym ma kształt zbliżony do wielkiej litery Q (...), której oba ramiona połączone są łagodnym łukiem, przy czym kształt ten odtwarza zewnętrzny kształt listwy głównej połączonej z listwą zaślepkową. Szerokość ścianki kątownika wzrasta płynnie od górnej strony litery, która jest dolną częścią elementu narożnikowego, do jego górnej części. Oba kątowniki połączone są wzdłuż krawędzi dłuższej wzajemnie prostopadłe i tworzą od góry kwadrat z wycięciem kątowym przy jednym rogu. W dolnej części element narożnikowy wewnętrzny ma taki kształt, że przylega do łukowo wklęsłej listwy głównej, a następnie zagięty jest małym promieniem przy samym podłożu prostopadłe do niego, jak pokazano na fig. 4 i fig. 10.

Element narożnikowy zewnętrzny posiada osłonę konstrukcji łączeniowej, która to osłona ma postać wypukłej powłoki, którą stanowią dwa integralnie połączone wzdłuż bocznej krawędzi kątowniki o kształcie zbliżonym do litery Q (...). Szerokość ścianki każdego kątownika maleje płynnie od końca dłuższego ramienia znajdującego się przy podłożu w kierunku końca ramienia krótszego tworząc ćwiartkę ostrosłupa ściętego z bardzo łagodnie zaobloną krawędzią wzdłużną i bardzo łagodnie zaoblonymi i dwoma krawędziami przy podstawie górnej, która ma kształt kwadratu z kątowym wycięciem przy jednym rogu znajdującym się w osi ostrosłupa. Od dołu powłoka elementu narożnikowego zewnętrznego przylega do łukowo wklęsłej dolnej części listwy, po czym zagięta jest małym łukiem przy samym podłożu prostopadłe do niego, jak pokazano na fig. 5 i fig. 12. Każdy z dwóch elementów w końcowych, stanowiących zwierciadlane odbicie, stanowi wąski kątownik o kształcie zbliżonym do litery Q (...) i zarysie przekroju poprzecznego odpowiadającemu zewnętrznemu zarysowi głównego elementu wzdłużnego z elementem zaślepkowym oraz prostopadła do tego kątownika ścianka. Na ściance znajdują się i elementy montażowe dopasowane kształtem

i posadowieniem do kształtu wgłębienia w głównym elemencie wzdłużnym. Na końcu dłuższego ramienia elementu końcowego, znajdującego się w dolnej jego części, element ten przylega do łukowo wklęsłej dolnej części listwy i przygięty jest małym łukiem przy samym podłożu prostopadłe do podłoża, jak pokazano na fig. 3, fig. 6, fig. 14 i fig. 15.

Wzór zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP 8 marca 2002 roku nie był publikowany, ujawniony został po raz pierwszy wpisem do rejestru 21 października 2003 roku, wzór opublikowano w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr (...) w listopadzie 2003 roku. Przed listopadem 2003 roku Urząd nie udzielał informacji o zgłoszeniu ani nie ujawniał wzoru.

Powód główny/pozwany wzajemny dokonał zgłoszenia wzorów wspólnotowych, identycznych ze zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) w dniu 1 września 2003 roku. Powód główny/pozwany wzajemny jest uprawniony z rejestracji wzorów wspólnotowych:

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie (należy zauważyć, że mimo wniosku powoda głównego (...) nie dokonał zmiany drugiej części wzoru, która dotyczy wzoru (...))

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie (tu także druga postać wzoru, dotycząca wzoru (...) została nieprawidłowo zamieszczona)

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie:

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie:

nr (...) - (...) od 1 września 2003 roku do 1 września 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w świadectwie:

Zgłoszenie wspólnotowe jest tożsame ze wzorem krajowym, ich ochrona ma charakter kumulatywny.

Poprzednik prawny pozwanego głównego 4 stycznia 2004 roku złożył do Urzędu Patentowego RP sprzeciw od prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 1 lipca 2003 r. o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: "Listwa przypodłogowa" nr Rp- (...). Urząd Patentowy RP oddalił wniosek decyzją z 15 grudnia 2004 roku.

(...) spółka akcyjna z siedzibą w (...) spółka akcyjna - (...) spółka komandytowa w C. wniosli do Sądu Okręgowego w Olsztynie o zobowiązanie C. N. do złożenia oświadczenia woli, którego treścią miało być udzielenie powodowi licencji niewyłącznej na podstawie umowy przedwstępnej zawartej 26 sierpnia 2006 roku w A. do wykonywania praw z zastrzeżonych na rzecz pozwanego C. N. wzorów przemysłowych listew przypodłogowych: krajowego nr (...) i wspólnotowego nr (...), przez okres ochrony wynikający z zastrzeżenia wymienionych wzorów w zamian za zapłatę zryczałtowanego wynagrodzenia w wysokości 200.000,00 zł brutto.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie V GC 10/08 C. N. został zobowiązany do złożenia oświadczenia woli (...) spółce akcyjnej w J. o udzieleniu licencji niewyłącznej do korzystania z wzorów przemysłowych: krajowego nr (...) i wspólnotowego nr (...) przez czas ochrony za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 200 000,00 zł, w pozostałej części powództwo zostało oddalone i oddalone w całości z powództwa (...) spółka akcyjna - (...) spółka komandytowa w C.. Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł o roszczeniu stron w oparciu o art. 64 k.c. w związku z art. 390 k.c., w związku z art. 76 Prawa własności przemysłowej. Złożone przez (...) spółka akcyjna - (...) spółkę komandytową w C. oraz C. N. apelacje od powyższego wyroku zostały oddalone przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie I ACa 329/08. Oddalając apelację pozwanego Sąd podkreślił, że z treści umowy przedwstępnej zawartej 28 sierpnia 2006 roku w A., która określiła elementy istotne umowy przyrzeczonej umowy licencyjnej na wzór przemysłowy nie wynika, aby zobowiązanie pozwanego do zawarcia umowy licencyjnej miało charakter warunkowy i wymagało od powoda (...) spółka akcyjna z siedzibą w J. wykonania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych. Sąd Apelacyjny uznał za bez znaczenia fakt, że w porozumieniu strona pozwana

figuruje wyłącznie jako C. N., bez odniesienia się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a co miałyby w oczach tej strony niweczyć ważność umowy. Sąd stwierdził, że umowa licencyjna między stronami dotyczy praw z rejestracji wzorów przemysłowych (w tym wspólnotowych), a ich właścicielem jest właśnie pozwany (powód główny w niniejszej sprawie). Ponadto działalność, którą prowadzi nie posiada zdolności prawnej, która przysługuje wyłącznie osobie fizycznej. Sąd Najwyższy wyrokiem z 21 stycznia 2015 roku, w sprawie IV CSK 225/14 z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej w J. (poprzednio (...) spółki akcyjnej w J.) i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w C. (poprzednio (...) spółka akcyjna - (...) spółki komandytowej z C.) przeciwko D. N., następcy prawnemu C. N. na skutek skargi kasacyjnej pozwanego D. N. oddalił skargę kasacyjną.

Przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrzny ( (...)) toczyły się postępowania o unieważnienie wzorów:

1. (...)- (...):

a) z wniosku (...) sp. z o.o. w S., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 3 maja 2010 r., sprawa nr 4356,

a) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 10 stycznia 2011 r., sprawa nr 5213,

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

a) postępowanie o unieważnienie nr (...) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C. nie zostało zakończone,

a) prawomocnym wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z dnia 3 października 2014 r. w sprawie T- 39/13 stwierdzono nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej (...) z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie R (...) -3 utrzymującej decyzję z 31 maja 2010 r. o unieważnieniu wzoru z wniosku (...) sp. z o.o.;

3. (...)- (...):

a) z wniosku (...) sp. z o.o. w S., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 31 maja 2010 r., sprawa nr 4935,

b) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakończone oddalającą decyzją Wydziału Unieważnień (...) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie nr 5239, utrzymaną w mocy decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie R (...) -3,

4. (...)- (...):

a) z wniosku (...) sp. z o.o. w S., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 31 maja 2010 r., sprawa nr 4943,

a) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 14 stycznia 2011 r., sprawa nr 5247,

5. (...)- (...):

a) z wniosku (...) sp. z o.o. w S., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 31 maja 2010 r., sprawa nr 4950,

a) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 10 stycznia 2011 r., sprawa nr 5254,

6. (...)- (...):

a) z wniosku (...) sp. z o.o. w S., zakończone ostateczną decyzją oddalającą Wydziału Unieważnień (...) z dnia 31 maja 2010 r., sprawa nr 4968,

a) z wniosku (...) S.A. — (...) sp.k. w C., zakończone oddalającą decyzją Wydziału Unieważnień (...) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie nr 5262, utrzymaną w mocy decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie R (...) -3.

Pozwany główny/powód wzajemny produkuje, reklamuje i wprowadza do obrotu listwy przypodłogowe o nazwie S..

Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do przepisów art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.). Jakkolwiek więc strony byłyby przekonane o słuszności swych racji, powinny je przed sądem udowodnić, nie poprzestając na zgłoszeniu twierdzeń i zarzutów. Sąd Okręgowy ocenił, że powód wzajemny powołując się na brak nowości i wcześniejsze publiczne udostępnienie wzorów nie zgłosił innych dowodów niż te, które przeprowadził i ocenił sąd pierwszej instancji wyrokując 8 października 2007 roku. Na wypadek wątpliwości Sądu domagał się ponownego przesłuchania świadków, którzy zeznawali w sprawie 11 lat temu. Zdaniem Sądu Okręgowego ponowne słuchanie świadków, których zeznania okazały się nieprzydatne i zostały już ocenione, a oceny tej nie podważył Sąd II Instancji jest zbędne. Ponadto Sąd Okręgowy podkreślił, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają - co do zasady - dowody z dokumentów i dowody rzeczowe. Sąd oddalił wniosek pozwanego głównego o dopuszczenie dowodu z oględzin wzornika produktów C. z marca 2002 roku na okoliczność braku nowości wzorów (...) i (...). Z oględzin wzornika nie wynika bowiem okoliczność, na którą powołuje się pozwany główny, a zatem jest to dowód nieprzydatny dla rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w zakresie powództwa głównego zważył, że zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust. 2b w związku z art. 5 ust. 1 b i art. 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.2002.3.1 ze zm. dalej Rozporządzenie). Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (making) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonania w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. - art. 19 ust. 1 Rozporządzenia. Z treści tego przepisu wprost wynika, że zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody.

Sąd Okręgowy podkreślił, że pozwany główny uzyskał zgodę powoda głównego na korzystanie ze wzorów wspólnotowych, do których prawo przysługuje powodowi głównemu, gdyż udzielił pozwanemu głównemu licencji niewyłącznej do korzystania z wzorów przemysłowych: krajowego nr (...) i wspólnotowych nr (...) - (...) do (...) przez czas ochrony za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 200 000,00 zł.

Sąd Okręgowy odwołał się i zacytował wytyczne Sądu Apelacyjnego uchylającego sprawę, mianowicie „przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy dokona samodzielnej analizy poszczególnych wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami od (...) - (...) do (...) - (...) w stosunku do ocenionych przez powoda głównego jako kolidujące wzorów pozwanego głównego, przy czym przed przystąpieniem do samego porównania należy ustalić, czy sporny wzór stanowi część składową produktu złożonego, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, które jego części są widoczne podczas zwykłego używania. Brak dokonania ocen w powyższym zakresie i ograniczenie się do porównania wzoru wspólnotowego (zdaniem Sądu I instancji inkorporowanego w produkcie w postaci listwy przypodłogowej)

z listwą przypodłogową produkowaną przez pozwanego głównego - listwą V.-S., oznaczało, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, bowiem nie ocenił, czy wzory stosowane przez pozwanego głównego naruszają prawa powoda głównego do wzorów wspólnotowych o numerach (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), a nawet nie ustalił warunków ochrony tych wzorów wspólnotowych". W zakresie powództwa głównego Sąd Apelacyjny wskazał jednak zdaniem Sądu Okręgowego, aby koniecznie dokonać oceny, czy i ewentualnie jakie skutki wywiera prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku na sprawę niniejszą cytując ponownie „rozważenia będzie wymagało przede wszystkim to, jakie skutki prawne wywołuje sam wyrok w zakresie stosunku prawnego, o którym mowa jest w sentencji ww. wyroku. Po drugie zauważyć należy, że w sentencji wyroku mowa jest o wzorze wspólnotowym nr (...), a jak powyżej już była o tym mowa, na rzecz powoda głównego zarejestrowane zostały wzory wspólnotowe o numerach (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...). Po trzecie, jak wynika z twierdzeń samego pozwanego głównego, zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa jest w sentencji wyroku, dokonał dopiero 25 maja 2015 r. i to do kwoty 190 000 zł, dokonując zaś w zakresie kwoty 10.000 zł potrącenia”.

Sąd Okręgowy uznał, że mimo sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, gdzie mowa jest o wzorze wspólnotowym nr (...), gdy na rzecz powoda głównego zarejestrowane zostały wzory wspólnotowe o numerach (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), wyrok oczywiście odnosi się do porozumienia stron z 28 sierpnia 2006 roku zawartego w A.. Porozumienie było umową przedwstępną udzielenia licencji niewyłącznej pozwanemu głównemu. W tej umowie strony określiły elementy istotne przyrzeczonej umowy licencyjnej na wzór przemysłowy (wzory), z którego prawo przysługuje pozwanemu (w niniejszej sprawie powodowi głównemu). Bezspornie wzór wspólnotowy na listwę przypodłogową został zarejestrowany w ten sposób, że przyznano go powodowi głównemu na każdy z sześciu elementów listwy oddzielnie. Wskazano zatem przy każdym z nich numer podstawowy jako (...), dodatkowo oznaczając je numerami od (...) do (...). Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego, zawarte w uzasadnieniu wyroku z 21 stycznia 2015 roku, w sprawie IV CSK 225/14, że w porozumieniu określa się wzór wspólnotowy numerem (...), co jest oczywiście nieprecyzyjne, gdyż, po pierwsze, brakuje na początku tego numeru jednego zera, a po wtóre, nie wskazuje się pełnej rejestracji wspólnotowej wszystkich sześciu elementów listwy. Ta niedokładność określenia wzoru wspólnotowego nie dyskwalifikuje jednak tego kontraktu jako umowy przedwstępnej, gdyż strony dokładnie wiedziały o jaki wzór chodzi, tym bardziej, że zadysponowały jednocześnie także wzorem krajowym, wydanym na te same elementy listwy, zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym pod jednym numerem (...). Sąd Najwyższy uznał za bezpodstawne zarzuty powoda głównego, że określenie zakresu terytorialnego jest elementem koniecznym treści umowy o przeniesienie licencji na wzór wspólnotowy, który wywiódł z art. 32 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Interpretację taką uznał za błędną i odwołał się na podstawie art. 88 ust. 2 rozporządzenia do subsydiarnego stosowania prawa krajowego - ustawy Prawo własności przemysłowej. Według art. 76 ust. 2 p.w.p., jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjodawca ma prawo korzystania z wynalazku w takim zakresie jak licencjodawca - licencja pełna. W tej sytuacji porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006 roku zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do ustalenia treści przyszłej umowy przyrzeczonej (przedmiot, cenę i termin). Zatem były podstawy do uwzględnienia żądania pozwanego głównego zobowiązującego powoda głównego do złożenia zstępczego oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej.

Sąd Okręgowy po przypomnieniu rozważań Sądu Najwyższego i ich podzieleniu podkreślił, że skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie na sprawę niniejszą jest taki, że pozwany główny korzysta z prawa do wzorów zarejestrowanych na rzecz powoda głównego przez cały czas ochrony, a powód główny nie może twierdzić, że pozwany główny korzystając ze wzorów narusza jego prawa wyłączne. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie - art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.. Jeżeli to oświadczenie ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do jej zawarcia konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy, z tym wyjątkiem, że jeśli sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda, wówczas orzeczenie sądu zastępuje umowę. Zastępuje zatem oświadczenia woli obu stron, z tym że oświadczenie powoda, konieczne do wywołania dochodzonego skutku prawnego w postaci zawarcia umowy, zawarte jest w pozwie. Jeśliby sąd nie uwzględnił powództwa całkowicie zgodnie z żądaniem powoda, to zaskarżone orzeczenie



zastępuje wyłącznie oświadczenie woli pozwanego - art. 64 k.c.. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego mająca moc zasady prawnej z 7 stycznia 1967 roku w sprawie III CZP 32/66, OSNC 1968/12/199 jednoznacznie wskazuje: „prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy. Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 k.c.) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich wypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę”. Sąd Okręgowy w Olsztynie 15 kwietnia 2008 roku uwzględnił żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej zgodnie z żądaniem powoda w tamtej sprawie, a w niniejszej pozwanego głównego, a więc orzeczenie to zastąpiło oświadczenia woli obu stron z datą prawomocnego orzeczenia tj. 28 sierpnia 2008 roku.

Sąd Okręgowy uznał za bez znaczenia dla skuteczności zawarcia umowy licencji z datą prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie jest zapłata przez pozwanego głównego wynagrodzenia 25 maja 2015 roku i to w kwocie 190 000,00 zł. Pozwany główny mógł bowiem potrącić z tej należności wymagalną wierzytelność z tytułu kosztów procesu w kwocie 10 000,00 zł.

Oceniając powództwo wzajemne Sąd Okręgowy nawiązał ponownie do wskazania Sądu Apelacyjnego, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy dokona samodzielnej analizy poszczególnych wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami od (...) - (...) do (...) - (...) w stosunku do ocenionych przez powoda głównego jako kolidujące wzorów pozwanego głównego, przy czym przed przystąpieniem do samego porównania należy ustalić, czy sporny wzór stanowi część składową produktu złożonego, a wypadku odpowiedzi twierdzącej, które jego części są widoczne podczas zwykłego używania. Brak dokonania ocen w powyższym zakresie i ograniczenie się do porównania wzoru wspólnotowego z listwą przypodłogową produkowaną przez pozwanego głównego - listwą V.-S., oznaczało, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, bowiem nie ocenił, czy wzory stosowane przez pozwanego głównego naruszają prawa powoda głównego do wzorów wspólnotowych o numerach (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), a nawet nie ustalił warunków ochrony tych wzorów wspólnotowych.

(...) sp. z o.o. z siedzibą w S. wystąpiła do (...) z wnioskiem o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego (...) - (...). Wydział Unieważnień (...) wniosek ten w dniu 25 maja 2010 r. uwzględnił, a odwołanie D. N. zostało oddalone decyzją z dnia 8 listopada 2012 r. Trzeciej Izby Odwoławczej (...). Ostatecznie jednak Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 3 października 2014 r., w sprawie T-39/13, stwierdził nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej (...). Zauważyć należało, że w uzasadnieniu ww. wyroku Sąd UE uznał, że wzór wspólnotowy (...) - (...) stanowił część składową produktu złożonego (pkt 29), co miało kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia całej sprawy. Stanowisko to winno zostać uwzględnione również przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy, jakkolwiek zaznaczyć należało, że odnosi się ono jedynie do wzoru wspólnotowego (...) - (...). Rozstrzygnięcia sądów w sprawie umowy licencyjnej nie mają wpływu na powództwo wzajemne, które dotyczy unieważnienia wzorów wspólnotowych o numerach (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), a podstawy unieważnienia wskazuje samodzielnie i wyłącznie art. 25 rozporządzenia nr 6/2002.

Sąd Okręgowy przywołał stanowisko powoda wzajemnego, który zarzucił, iż wzory (...) - (...) do (...) nie spełniają ustawowych warunków ochrony, bowiem nie są nowe i nie posiadają indywidualnego charakteru.

Sąd Okręgowy uznał, że w dacie zgłoszenia przez pozwanego wzajemnego 1 września 2003 roku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wzory listwy przypodłogowej (...) - (...) do (...) nie były pozbawione cechy nowości i indywidualnego charakteru. Wszystkie te wzory są ważne i podlegają ochronie.

Sąd Okręgowy zacytował przepisy brane pod uwagę w zakresie ważności wzorów wspólnotowych. Z art. 85 Rozporządzenia wynika domniemanie ważności, przepis ten w ust. 1 stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy uznają go za ważny. Jeżeli jednak w toku postępowania

wywołanego pozwem wzajemnym nowość lub indywidualny charakter wzoru zostaną zaprzeczone, sąd, uznając, że jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia się utrzymaniu wzoru, stwierdza jego nieważność - art. 86 ust. 1a. W przeciwnym razie, oddala powództwo wzajemne - art. 86 ust. 1b.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, m.in. gdy :

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

a. nie spełnia wymogów art. 4-9.

Rozporządzenie w art. 3a zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. Produktem jest natomiast każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1. wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter. Przepis art. 4 ust. 2 stanowi „wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

a) jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu; i

b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru”,

przy czym „zwykłe używanie” w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza używanie przez użytkownika końcowego, wyłączając konserwację, obsługę i naprawę - ust. 3.

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub - jeśli o nie wystąpiono - przed datą pierwszeństwa - art. 5 ust. 1b Rozporządzenia. Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia przez nich spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności - art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5. Przepis art. 7 w ust. 2 określa ponadto przypadki, w których wcześniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwagę do celów stosowania art. 5 i 6 oraz jeżeli wzór, dla którego wystąpiono o ochronę na zasadach zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, został udostępniony publicznie:

a) przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej

informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego; i

b) w okresie 12 miesięcy, poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia lub jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa przed datą pierwszeństwa.

Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporządzenia nie mogą być uznane czynności, które nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw takim środowiskom. Kryteria te tworzą model zrelatywizowanej nowości obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie

wzorów wspólnotowych, komentarz do art. 5, LEX, a także L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 101-105). Za spełniające wymienione kryteria, uważa się zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branżowej, która jest skierowana do środowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaż lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w mediach. Także wcześniejsza publikacja zgłoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku może prowadzić do unieważnienia później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (por. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Utrata Nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia, Europejski Przegląd Sądowy 4/2010 s.13-21 a także decyzje OHIM z 23/01/2006 r. ICD 000001014 w sprawie AUDI, z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie Ambel 24 Vetriebs, z 12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31/03/2008 r. ICD 000004315). Orzecznictwo i doktryna formułują nawet domniemanie możliwej znajomości wzoru w przypadku jego publicznego udostępnienia. W sprawie R (...) -3 Izba Odwoławcza (...) przyjęła, że powołanie faktu publikacji wzoru powoduje, że ciężar dowodu, iż publikacja taka nie mogła stać się znana środowiskom wyspecjalizowanym działającym w Unii Europejskiej, przeniesiony jest na uprawnionego do wzoru (decyzja z 7/07/2008 r. R (...) -3 w sprawie N. S.).

Dokonując wykładni art. 11 ust. 2 Rozporządzenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że to do sądu rozstrzygającego spór należy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczności sprawy ujawnienie wzoru nastąpiło w taki sposób, by można było uznać, iż mógł stać się on dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży podczas zwykłego toku prowadzenia spraw (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C- 479/12 H. (...) & Co. KG v. (...)).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa - art. 6 ust. 1b. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru - art. 6 ust. 2. Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru - pkt 14 Preambuły.

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 (tak M. N. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. (...) Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S. T., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K. Y. M.).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka kontuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B.). Kompetencje sądu w tym zakresie nie powinny być w żadnym razie cedowane na biegłego - inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2007 roku, II CSK 302/07. Normatywna ocena ogólnego wrażenia

dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo P. Mon G. 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. 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 lub handlowe. 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. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S. vs B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T- 68/10 S. T., z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A. I.).

Rozstrzygnięcie o indywidualnym charakterze wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

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

Ogólnie przywołane przepisy, zaznaczył Sąd Okręgowy, są wspólne dla wszystkich wzorów zarejestrowanych na rzecz pozwanego wzajemnego: (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...).

Kolejno Sąd Okręgowy przypomniał zarzuty powoda wzajemnego względem pozwanego wzajemnego, iż ten ostatni:

- wprowadził do obrotu produkty wytworzone według zgłoszonych 1 września 2003 roku wzorów wcześniej niż 12 miesięczny okres ulgi w nowości, bo co najmniej 8 marca 2002 roku, w dacie zgłoszenia rejestracji krajowej,
- istotne cechy postaciowe kształtu wzoru RP (...) zostały ujawnione w dacie publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego W- (...) i prawa ochronne RU- (...), jedyną cechą postaciową różniącą obydwie wzory było zagięcie dolnej krawędzi listwy wzdłużnej,
- istotne cechy postaciowe wzorów zostały ujawnione przez jawne stosowanie - wprowadzanie do obrotu produktów firmy (...), co najmniej 23 września 1999 roku, (...) LTD od 1999 roku i na targach B. 2002 w P..

Zdaniem powoda wzajemnego wzory wspólnotowe nie spełniają także wymogu posiadania indywidualnego charakteru, gdyż ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku nie różni się znacznie od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, która wyznacza prawo pierwszeństwa. Zgodził się z twierdzeniem powoda głównego, że wzór krajowy i wspólnotowy są identyczne.

Sąd Okręgowy podzielił ocenę dokonaną przez Sąd w sprawie T-39/13, dotyczącej wzoru (...) - (...), gdyż odnoszą się one do wszystkich wzorów oznaczonych numerami: (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...): Listwa przypodłogowa/przyścienna w omawianych wzorach jest produktem złożonym w rozumieniu artykułu 3c Rozporządzenia, ponieważ składa się z wielu części, tj. zakończeń, narożników i wkładek, które umieszcza się w tych częściach. Części te mogą być zastępowane, co pozwala na rozkładanie i ponowne składanie listwy przypodłogowej/przyściennej, na przykład jeżeli wystąpi potrzeba ukrycia kabli za listwą przypodłogową/przyścienną lub jeżeli podłoga lub ściana musi zostać naprawiona lub odnowiona. Zakończenie listwy przypodłogowej/przyściennej to taka jej część, która przy normalnym użyciu montowana jest przy ścianie. Końcowi użytkownicy listew przypodłogowych/przyściennych w rozumieniu artykułu 4 ust. 3 Rozporządzenia to użytkownicy używający listew przypodłogowych/przyściennych zgodnie z ich przeznaczeniem, by pokryć łączenie między ścianą a podłogą. Użycie produktu związane jest z jego przeznaczeniem, a przeznaczeniem listew przypodłogowych/przyściennych jest zakrycie łączenia między ścianą a podłogą i, odpowiednio, trwałe ukrycie kabli. Użytkownikiem końcowym jest zatem każdy, kto z tego powodu montuje listwy przypodłogowe/przyścienne, i nie ogranicza się to do fachowców. Gdy zakończenie zostanie połączone z listwą przypodłogową/przyścienną i przymocowane do ściany, przy normalnym użytku widoczna dla końcowego użytkownika jest jedynie górna i przednia ścianka. Podstawowe użycie listwy przypodłogowej/przyściennej polega na zamocowaniu jej przy ścianie i nie zawiera ono usuwania poszczególnych części składowych. Dlatego też zgodnie z artykułem 4 ust. 2 Rozporządzenia jedynie wygląd widocznych elementów brany jest pod uwagę przy ocenie kryterium nowości i indywidualnego charakteru. Posługując się rysunkami wykonanymi przez powoda wzajemnego dla poszczególnych wzorów na zielono zaznaczono cechy widoczne podczas normalnego korzystania z poszczególnych wzorów:

Wzór nr (...)

Wzór (...)

Wzór (...)

Wzór (...)

Wzór (...)

Wzór (...)

Aby skutecznie podważyć nowość i indywidualny charakter spornego wzoru, powód wzajemny powinien był przedstawić dowody publicznego ujawnienia wszystkich wzorów produktu złożonego, jakim jest listwa przypodłogowa, identycznych lub podobnych do przedstawionych w świadectwach rejestracji. Każdy z nich powinien być opatrzony datą wcześniejszą niż rok przed datą zgłoszenia wzoru, ze względu na uregulowanie zawarte w art. 7 ust. 2b Rozporządzenia.

Publikacja decyzji o rejestracji wydanej 1 lipca 2003 roku miała miejsce w listopadzie 2003 roku, a zatem zachowany został okres roczny ujawnienia wzoru przed datą zgłoszenia wzorów wspólnotowych, co miało miejsce 1 września 2003 roku. Zgodnie bowiem z art. 113 p.w.p. w okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że art. 7 Rozporządzenia stanowi w ust. 2, że ujawnienie nie jest brane pod uwagę jeżeli wzór, wnioskowany do ochrony jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, został udostępniony publicznie:

a. przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego; i

a. w okresie 12 miesięcy, poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia lub jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa przed datą pierwszeństwa.

Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w W. wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego 2 czerwca 1999 roku przez C. N. wzoru podobnego do (...) - (...) za numerem (...). (...) z datą decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 7 października 2003 nie może być traktowane jako jego publiczne ujawnienie przed dokonaniem wpisu do rejestru. W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie udziela bowiem osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu. Podobnie zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego 10 września 1999 roku przez C. N., także podobnego do (...) - (...), za numerem W. (...), co do którego urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego, nie może być traktowane jako jego publiczne ujawnienie wzoru.

Porównując każdy ze wzorów tak jak dokonał tego powód wzajemny należy stwierdzić, że co do wzoru (...) - (...), którego widoczne części są zaznaczone na zielono:

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska powoda wzajemnego, że doszło do samo ujawnienia wzoru na targach B. w 2002 roku oraz ujawnienia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Nie nastąpiło to także przy zgłoszeniu wzoru użytkowego (...), którego rejestracji Urząd odmówił, a więc wzór nie mógł być dostępny publicznie. Ponadto wzór (...) jest bardziej zbliżony do (...) - (...). Wcześniejsze ujawnienie na rynku modeli produkowanych przez turecką spółkę (...) od 1999 roku także nie zostało potwierdzone, gdyż listwy przypodłogowe (...) oraz (...) produkowane były i sprzedawane na tureckim rynku od 1999 roku nie stanowią dowodu na fakt braku nowości wzoru (...) - (...). Katalog listew N. P. oraz rysunki B. wskazują na to, że dwa wzory (...) - (...) oraz (...) - (...) i przeciwstawione mu produkty - listwy przypodłogowej (...)50, czy (...)60 oraz (...) 50 - różnią się zasadniczo. W górnej części listwa B. jest kanciasta podczas gdy wzór listwy (...) - (...) w tej części ma kształt wyoblony. Listwy NIL Plastik (...)50, czy (...)60 w górnej części mają kształt podobny do wzoru (...) - (...), w dolnej jednak prostą pionową linią dochodzą do podłogi co istotnie odróżnia je od tego wzoru.

Od wzoru (...) - (...)

różnią się zasadniczo, gdyż wzór ten to pod kątem prostym wygięty kątownik, którego widoczna jest część płaska, a listwy (...)50 oraz (...)60 to nadal inna wersja wzoru (...) - (...). Wrażenie ogólne wzorów (...) - (...) oraz (...) - (...) i listew N. P. w żadnym razie nie może być uznane za podobne. Zorientowany użytkownik bez trudu dostrzeże, że produkty N. (...) oraz (...)60 to listwy przypodłogowe, a wzory (...) - (...) oraz (...) - (...) są częścią produktu złożonego. Na te same argumenty skarżący powoływał się w sprawie zakończonej przez Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 3 października 2014 roku, w sprawie T-39/13 - „sporny wzór nie jest nowy, ponieważ w 1999 roku turecka spółka (...) oraz (...) spółki (...) wprowadziły do obrotu identyczne wzory”. Sąd Unii Europejskiej nie dokonał jednak oceny podobieństwa tych dwóch wzorów, ponieważ przedstawiony wzór z katalogu D. nie był elementem widocznym podczas zwykłego używania produktu złożonego. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Unii Europejskiej co do tego, że widoczność stanowi podstawowe kryterium ochrony wzorów wspólnotowych. Z motywu 12 Rozporządzenia nr 6/2002 wynika bowiem, że ochrona nie powinna obejmować części składowych niewidocznych podczas zwykłego używania produktu ani cech części składowych niewidocznych, kiedy dana część składowa jest zamontowana. Cechą widoczną podczas zwykłego używania jest jedynie podobna część, tj. płaska podstawa wzoru. Zdaniem Sądu nie ma jednak możliwości dokonania porównania tych dwóch wzorów tylko na podstawie szkicu czy rysunku. Konieczne jest obejrzenie wzoru jako części produktu złożonego i zestawienie z nim wcześniejszego produktu, ale tylko w części składowej widocznej podczas normalnego korzystania.

W sprawie wzoru (...)

Sąd Okręgowy podzielił argumenty organu odwoławczego, który orzekał w sprawie wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C. o unieważnienie wzoru. Podobnie jak w sprawie wzoru nr (...) - (...) wnioskodawca powołał się na niespełnienie wymogów nowości i indywidualnego charakteru przedstawiając dokumentację dwóch wzorów użytkowych zgłoszonych w 1999 r. przez C. N. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numery zgłoszenia (...) i (...) (na dowód wcześniejszego ujawnienia) oraz czeski wzór przemysłowy z 2003 r. (skarżący powoływał się na znaczną swobodę projektanta). „Użytkownikiem końcowym jest zatem każdy, kto z tego powodu montuje

listwy przypodłogowe/przyściennie, i nie ogranicza się to do fachowców. Gdy zakończenie zostanie połączone z listwą przypodłogową/przyścienną i przymocowane do ściany, przy normalnym użytku widoczna dla końcowego użytkownika jest jedynie górna i przednia ścianka. Podstawowe użycie listwy przypodłogowej/przyściennej polega na zamocowaniu jej przy ścianie i nie zawiera ono usuwania poszczególnych części składowych. Dotyczy to zwłaszcza zakończenia, które jest przymocowywane do ściany. Istnieje małe prawdopodobieństwo, by po zamocowaniu zakończenie miało być usuwane. Dlatego też zgodnie z artykułem 4 ust. 2 Rozporządzenia jedynie wygląd górnej ścianki i przedniej ścianki brane są pod uwagę przy ocenie kryterium nowości i indywidualnego charakteru. Jeśli chodzi o listwy przypodłogowe/przyściennie stopień swobody projektanta należy uznać za ograniczony. Listwa przypodłogowa/przyścienna przeznaczona jest do zakrycia połączeń między podłogą a ścianą i do ukrycia kabli. Z tego powodu listwy przypodłogowe/przyściennie muszą być małe, by nie zajmowały zbyt wiele miejsca na podłodze i na ścianie. Muszą także być względnie płaskie, by umożliwić ustawienie mebli przy ścianie, a także odporne na obciążenie, jakie mogą spowodować meble. Wynikają z tego ograniczenia rozmiarów, kształtu i użytego materiału. Wnioski te potwierdza czeski wzór przemysłowy nr (...), który różni się od spornych wzorów jedynie zakrzywieniem przedniej ścianki, a nie różni się pod względem wysokości i rozmiaru. Nawet gdyby uznać wzór nr (...) za faktyczne ujawnienie, nie powoduje on niespełnienia przez zakwestionowany wzór (...) wymogu indywidualnego charakteru”. Biorąc pod uwagę cechy widoczne podczas normalnego użytkowania, tj. górną ściankę i przednią ściankę wzorów, całościowe wrażenie wywoływane przez wzory jest w oczywisty sposób różne. Poinformowany użytkownik jest świadomy, że stopień swobody projektanta jest ograniczony i nie będzie pomijał różnic w dolnej części wzorów, która jest całkowicie płaska w poprzednim wzorze, natomiast w kwestionowanym (...) jest wygięta wklęsłe po łuku. Uznając, że widoczne przejście między zakończeniem a faktyczną listwą przypodłogową w kwestionowanym wzorze jest gładkie, a przednia ścianka jest wklęsła zakrzywiona w dolnej części, podczas gdy wzór z 1999 r. posiada ostrzejszą i całkowicie płaską przednią ściankę. Ze względu na ograniczoną swobodę twórczą przy projektowaniu listew przypodłogowych są to różnice istotne. Ponadto także co do wzoru Nr (...) fig. 3 ze względu na cechy widoczne podczas normalnego używania, podobieństwem między wzorami jest płaska górna ścianka, natomiast różnicą jest wygląd przedniej ścianki, która we wzorze Nr (...) jest całkowicie płaska, podczas gdy we wzorze (...) - (...) jest wklęsła zakrzywiona w części dolnej. Różnic tych nie można uznać za nieistotne, co oznacza, że także i ten poprzedni wzór nie powoduje niespełnienia przez zakwestionowany wzór (...) wymogu nowości.

Co do wzoru nr (...) widoczne są:

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma dowodu na sprzedaż i wystawienie tego wzoru na targach B. 2002, a co do ujawnienia w Biuletynie (...) Sąd powołał się na wcześniejszą argumentację.

Co do wzoru (...) widoczne są:

Nawet ze szkicu wykonanego przez powoda wzajemnego wynika, że w Biuletynie (...) ujawniony miał być wzór, którego dolna część jest płasko schodząca do podłogi i ta jest widoczna. Natomiast wzór (...) - (...) u podłoża ma wyraźne wygięcie.

Co do wzoru (...):

Przy porównaniu zakwestionowanego wzoru (...) z wzorem przedstawionym przez powoda wzajemnego jako zarejestrowanym wcześniej Nr (...), zarejestrowanego w 2004 roku Sąd podziela argumentację organu odwoławczego i stwierdza, że wzory różnią się. Zakwestionowany wzór (...) przedstawia prawe zakończenie listwy przypodłogowej/przyściennej, której główne części składowe stanowi płaska ścianka przednia o wygiętym wklęsłym przekroju łukowym wklęsły przekroju łukowym na dole, płaska ścianka boczna i płaska ścianka górna. Poprzedni wzór składa się z rzutu górnego na kompletną listwę przypodłogową/przyścienną odpowiednią do zakrycia zarówno prawego, jak i lewego kąta ściany. Co się tyczy części zakończeniowych, uwidoczniona jest płaska ścianka górna oraz fakt, że przejście między zakończeniem a faktyczną listwą przypodłogową/przyścienną nie jest gładkie, ale nieco wklęsłe. Rzut nie ukazuje wyglądu przedniej ścianki zakończenia. Elementy, które nie są ujawnione, nie mogą stanowić przeszkody dla wymogu nowości. Tym samym wzorów nie można uznać za identyczne. W celu zapewnienia kompletności należy

dodać, że rozpatrywanie wcześniej zgłoszonego przez pozwanego wzajemnego wzoru jako dokumentu udostępnionego publicznie nie zmieniałoby wyników oceny. Ponadto zakwestionowany wzór (...) prezentuje prawe zakończenie listwy przypodłogowej/przyściennej, podczas gdy wcześniejszy ujawnia lewe zakończenie. Zważywszy na cechy widoczne podczas normalnego używania, wzory różnią się w sposób oczywisty w tym, że w zakwestionowanym (...) płaska ścianka boczna mocowana do ściany znajduje się po prawej, podczas gdy w poprzednim wzorze ścianka boczna mocowana do ściany znajduje się po lewej. Różnic tych nie można uznać za nieistotne, co oznacza, że poprzedni wzór nie powoduje niespełnienia przez zakwestionowany (...) wymogu nowości. Wnioskodawca w (...) składając wniosek o unieważnienie powołał się na niespełnienie wymogów nowości i indywidualnego charakteru i przedstawił na poparcie swoich twierdzeń dokumenty dotyczące dwóch wzorów użytkowych zgłoszonych w 1999 roku przez poprzednika pozwanego wzajemnego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numery zgłoszenia (...) i (...) oraz czeski wzór przemysłowy z 2003 roku. Wzory użytkowe miały dowieść wcześniejszego ujawnienia wzoru wspólnotowego, z kolei wzór czeski miał wykazać znaczny stopień swobody twórczej projektanta listew przypodłogowych. W decyzjach obu instancji stwierdzono jednak, że przedstawione wzory różnią się od siebie w stopniu istotnym, m.in. pochyłą ścianką o przekroju łukowym na dole we wzorze wspólnotowym w porównaniu do prostej pionowej ścianki bez zaokrągleń w krajowych wzorach użytkowych; stroną bocznego mocowania do ściany. Również całościowe wrażenie wywoływane przez porównywane wzory jest w oczywisty sposób różne. Stwierdzono, że nie można uznać z tych przyczyn, że kwestionowany wzór, będący częścią składową produktu złożonego, nie spełnia wymogów nowości i indywidualnego charakteru także dlatego, że stopień swobody twórczej projektanta jest ograniczony.

Stopień swobody twórczej projektanta Trzecia Izba Odwoławcza uznała za ograniczony. Listwa przypodłogowa służy zakryciu połączeń między podłogą a ścianą oraz ukryciu kabli, a to warunkuje, że muszą być niewielkich rozmiarów, aby nie zajmowały zbyt wiele miejsca na podłodze i ścianie. Muszą być również względnie płaskie, żeby umożliwić ustawienie mebli przy ścianie, a także odporne na obciążenie, jakie mogą spowodować meble. Wynikają stąd ograniczenia rozmiarów, kształtu i użytego materiału. Dodała, że fakt, że listwy przypodłogowe znane są od wieków nie pozwala na stwierdzenie dużego stopnia swobody projektanta. Przeciwnie, uznać należy, że mimo iż znane są od dawna, ich ogólna forma nie zmieniła się zbytnio ze względu na konieczność dostosowania się do wskazanych ograniczeń - rozmiaru, kształtu i użytego materiału, niezbędnych by listwa przypodłogowa mogła pełnić swoją funkcję (akapity 41 i 42).

Sąd Okręgowy odmówił zawieszenia postępowania na wniosek powoda wzajemnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.. Za zawieszeniem postępowania na skutek postępowania toczącego się przed (...) i wniesionego do tego urzędu w toku niniejszego postępowania o unieważnienie 6 wzorów pozwanego wzajemnego/powoda głównego (także w sprawie unieważnienia wzoru (...) - (...)) nie przemawiają względy celowości.

O kosztach procesu zarówno co do powództwa głównego, jak i wzajemnego Sąd Okręgowy orzekł stosownie do odpowiedzialności za wynik sporu na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. rozliczając osobno koszty za oba postępowania. Na koszty poniesione przez pozwanego głównego składają się:

opłata za czynności radcy prawnego za obie instancje 1 470,00 zł (840,00 zł + 630,00 zł za II instancję), zgodnie z § 10 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.), 15,00 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa, 500,00 zł opłata od pozwu wzajemnego oraz 10 000,00 zł tytułem opłaty od apelacji. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 300) Sąd Okręgowy określił wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 5 000,00 zł i na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy w związku z art. 98 § 1 k.p.c. brakującą opłatę pobrał od powoda głównego.

Na koszty poniesione przez pozwanego wzajemnego składają się kwoty: 3 660,00 zł - wynagrodzenie biegłego, 500,00 zł - opłata od pozwu, 700,00 zł - stawka minimalna za czynności rzeczownika patentowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłata za czynności rzeczowników patentowych (Dz. U. Nr 212 poz. 2076 ze zm.), 525,00 zł za II instancję w myśl § 7 ust. 1 pkt 2 tego



rozporządzenia, 840,00 zł - stawka minimalna za czynności adwokata zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 461), a także 15,00 zł tytułem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 300) Sąd Okręgowy określił wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 5.000,00 zł i na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy w związku z art. 98 § 1 k.p.c. brakującą opłatę pobrał od powoda wzajemnego.

Obie strony wniosły apelacje, i tak powód wzajemny/pozwany główny zaskarżył wyrok w części, tj. w zakresie punktu 5, 6, 7 i 8 (powództwo wzajemne), a powód główny zaskarżył wyrok w części co do punktów 1, 3, 4 i 8 (powództwo główne i koszty z powództwa wzajemnego).

W apelacji powoda wzajemnego/pozwanego głównego zarzucono naruszenie przepisów prawa procesowego oraz prawa materialnego:

(1) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwą ocenę dowodów i przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, które miało wpływ na wynik sprawy, a polegające na:

a) dowolnym przyjęciu, iż w świetle przedstawionego przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego materiału dowodowego (zestawionego w tabeli stanowiącej załącznik do pisma procesowego V. z dnia 17.10.2018 r. - ponownie załączonego do apelacji) wzory wspólnotowe powoda głównego/pozwanego wzajemnego nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) są nowe i posiadają indywidualny charakter,

b) błędne przyjęcie, iż dowody osobowe są nieistotne dla oceny nowości wzorów powoda głównego/ pozwanego wzajemnego nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) oraz, iż ponowne słuchanie świadków w toku ponownego rozpoznania sprawy jest zbędne,

a) błędne przyjęcie, iż dowody osobowe zostały ocenione przez Sąd I Instancji a ocena ta nie została podważona przez Sąd II Instancji, podczas gdy Sąd Apelacyjny uznał, iż istota sprawy nie została rozstrzygnięta, a zatem stan faktyczny sprawy nie został prawidłowo ustalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie przy pierwszym rozpoznaniu sprawy,

b) dowolne przyjęcie, iż oględziny wzornika produktów C. wg spornych wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), które były produkowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. nie mają znaczenia dla oceny nowości i indywidualnego charakteru wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...);

(2) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 217 § 2 k.p.c. poprzez pominięcie następujących dowodów wskazanych przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego na okoliczność wcześniejszego ujawnienia wzorów nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), tj.:

a) oświadczenia R. O. z dnia 25.01.2006 r.,

a) druk zamówienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 r.,

b) faktura z dnia 26.08.2002 r. nr (...),

c) oświadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 r.,

a) publikacja zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...) w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...), data publikacji 12.03.2001 r.

b) publikacja zgłoszenia wzoru użytkowego (...) w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...), data publikacji 04.12.2000 r.;

○ błąd w ustaleniach faktycznych polegający na wadliwym przyjęciu, że:

a) pozwany główny/powód wzajemny nie wykazał, że wzory C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) nie są nowe i nie posiadają indywidualnego charakteru, podczas gdy:

- publikacja zgłoszenia wzoru użytkowego (...) oraz W. (...) w Biuletynie Urzędu Patentowego stanowi ujawnienie wzoru wcześniejszego przeciwstawionego wzorom nr (...) - (...) oraz (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...),
- oświadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 r., druk zamówienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 r., faktura z dnia 26.08.2002 r. nr (...), oświadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 r. stanowią dowody na wcześniejsze ujawnienie wzorów nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...),
- powód główny/ pozwany wzajemny sam ujawnił wzory C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) co najmniej w marcu 2002 r. poprzez wystawienie na Targach B. 2002 w P., a także poprzez sprzedaż między innymi P. D. oraz PHU (...).

Błędne ustalenie stanu faktycznego i pominięcie istotnych okoliczności w sprawie wpłynęło na wadliwość oceny prawnej powództwa wzajemnego co do oceny nowości wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) i ich indywidualnego charakteru.

○ naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 227 k.p.c. w związku z art. 258 k.p.c. w związku z art. 5 i w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia poprzez błędne przyjęcie, iż nie ma potrzeby ponownego słuchania świadków powołanych przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego, podczas gdy Sąd I Instancji był zobowiązany do ponownego rozpoznania sprawy i ponownej oceny materiału dowodowego, a nie wyłącznie do przyjęcia oceny Sądu poprzednio rozpoznającego sprawę i przyjęcie za nim, że zeznania okazały się nieprzydatne, podczas gdy Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt I ACa 255/14 uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 października 2007 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy przez ten Sąd;

○ naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 227 k.p.c. w związku z art. 292 k.p.c. w związku z art. 5 i w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia poprzez przyjęcie, iż dowód z oględzin wzornika produktów C., które były produkowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. wg spornych wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), w zestawieniu z innymi dowodami, jak np. zamówienia i wskazane w nich kody produktów, które na nich widnieją i są analogiczne jak kody produktów wskazane na wzornikach nie mają znaczenia dla wyjaśnienia okoliczności sprawy w świetle zarzutu braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...);

○ naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 w związku z art. 7 oraz w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia poprzez błędną wykładnię art. 5 i art. 7, co skutkowało błędnym niezastosowaniem art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia i stwierdzeniem, że wzory wspólnotowe powoda głównego/pozwanego wzajemnego C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) są nowe, podczas gdy wzory te zostały ujawnione (choćby w dokumentach Urzędowych Urzędu Patentowego RP) i w związku z tym zgodnie z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia nie zasługują na ochronę i winny zostać unieważnione;

○ naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 w związku z art. 7 oraz w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia poprzez błędną wykładnię art. 6 i art. 7, co skutkowało błędnym niezastosowaniem art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia i stwierdzeniem, że wzory wspólnotowe powoda głównego/pozwanego wzajemnego C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) mają indywidualny charakter, podczas gdy wzory te zostały ujawnione, były znane i w związku z tym zgodnie z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia nie zasługują na ochronę i winny zostać unieważnione;

0) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 lit. b Rozporządzenia poprzez błędną wykładnię art. 4 ust. 2 Rozporządzenia i w konsekwencji wadliwym niezastosowaniem art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia i stwierdzeniem, że widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru, podczas gdy pozwany główny/powód wzajemny przedstawił materiał dowodowy, z którego wynika, że widoczne cechy części składowej nie spełniają wymogów co do nowości i indywidualnego charakteru;

0) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 25 ust. 1 lit. b Rozporządzenia poprzez jego niezastosowanie na skutek nienadania przez Sąd I instancji należytego znaczenia prawnego okoliczności wcześniejszego ujawnienia wzorów użytkowych W. (...) oraz (...) skutkującego brakiem nowości spornych wzorów C. (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...);

0) w konsekwencji zarzutów apelacji z punktu 1 do 9 naruszenie art. 98 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż powodowi głównemu/pozwanemu wzajemnemu przysługuje zwrot kosztów postępowania.

Powołując się na podane zarzuty powód wzajemny/pozwany główny wnosił o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonym zakresie poprzez uwzględnienie powództwa wzajemnego i stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych powoda głównego/pozwanego wzajemnego nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...)

bądź ewentualnie o:

2. uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,

1. przeprowadzenie dowodu z oględzin wzornika produktów C. na okoliczność:

- produkcji, oferowania oraz sprzedaży przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. listwy wg spornych wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), z oznaczeniami handlowymi wskazanymi we wzornikach, które są tożsame z oznaczeniami handlowymi wskazanymi w znajdujących się w aktach sprawy fakturach oraz zamówieniach,
- a nadto na okoliczność braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) z uwagi na ich wcześniejsze samoujawnienie przez C.,

4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowienia Sądu I instancji z dnia 12 grudnia 2018 r. w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych, zgłoszonych przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r., a dotyczących oględzin wzornika produktów C. na okoliczność:

- produkcji, oferowania oraz sprzedaży przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. listwy wg spornych wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), z oznaczeniami handlowymi wskazanymi we wzornikach, które są tożsame z oznaczeniami handlowymi wskazanymi w znajdujących się w aktach sprawy fakturach oraz zamówieniach,
- a nadto na okoliczność braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) z uwagi na ich wcześniejsze samoujawnienie przez C.,

albowiem Sąd w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2018 r. pominął twierdzenia o okolicznościach faktycznych i oddalił wniosek dowodowy, który był istotny dla wyjaśnienia okoliczności stanu faktycznego,

5. zasądzenie od powoda głównego/pozwanego wzajemnego na rzecz pozwanego głównego/powoda wzajemnego kosztów postępowania za obydwie instancje według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej.

Apelacja powoda głównego/pozwanego wzajemnego D. N. zarzucała zaskarżonemu wyrokowi:

I. naruszenie prawa materialnego, które nastąpiło przez naruszenie:

1) art. 64 w związku z art. 65 §1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co nastąpiło poprzez przyjęcie, że mimo wyraźnie wskazanego zarówno w umowie, jak i w treści orzeczeń sądowych przedmiotu umowy licencyjnej, określonego jako „wzór wspólnotowy nr (...)” doszło do udzielenia licencji na wzory wspólnotowe o numerach: (...) -001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) -006, podczas gdy prawidłowa wykładnia wskazanego przepisu powinna skutkować uznaniem, że nie można w sposób tak rozszerzający dokonywać wykładni oświadczeń woli stron, która została objęta treścią orzeczenia sądowego, by uznać, że można udzielić licencji na wzór przemysłowy który nie istnieje, ewentualnie że można udzielić licencji na sześć wzorów mimo wyraźnego wskazania, że licencja udzielona zostaje na „wzór” (liczba pojedyncza), a nie „wzory” (liczba mnoga), a tym samym pozwany główny/powód wzajemny nie ma skutecznego wobec powoda głównego/pozwanego wzajemnego prawa do wykorzystywania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego;

2) art. 19 ust. 1 Rozporządzenia poprzez jego niewłaściwą wykładnię, polegającą na uznaniu, że mimo tego, że powód główny/pozwany wzajemny posiada prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach (...) -001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) -006 to nie może on uzyskać skutecznie ochrony tych praw mimo ich naruszania przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego, albowiem pozwany główny/powód wzajemny posiada licencję do korzystania z wzoru wspólnotowego nr (...), podczas gdy prawidłowe zastosowanie wskazanego przepisu nakazuje uznanie, że pozwany główny/powód wzajemny nie ma skutecznego wobec powoda głównego/pozwanego wzajemnego prawa do wskazanych sześciu wzorów wspólnotowych, a tym samym jego działania stanowią naruszenie praw powoda głównego/pozwanego wzajemnego do tych wzorów;

3) art. 32 ust. 1 Rozporządzenia poprzez jego niewłaściwą wykładnię, polegającą na uznaniu, że licencja może być udzielona na produkt złożony, podczas gdy prawidłowa wykładnia treści przepisu nakazuje uznanie, że licencja może być udzielona jedynie na wzór wspólnotowy, a tym samym w umowie licencyjnej przedmiotem muszą być wyraźnie wskazane wzory wspólnotowe, a naruszenie to skutkowało uznaniem, że wystarczające do udzielenia licencji na wzory wspólnotowe o numerach (...) - 001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) - 006 było wskazanie numeru zgłoszenia, gdy prawidłowe zastosowanie tego przepisu powinno skutkować uznaniem, że w oświadczeniu powinny być wskazane wszystkie wzory, a konsekwencją ich niewskazania jest nieudzielenie licencji na korzystanie z tych wzorów;

4) art. 64 k.c. w związku z art. 389 §1 i art. 387 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 64 i 389 §1 oraz nie zastosowanie art. 387 §1 k.c., co doprowadziło do uznania, że treść wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08 zobowiązująca powoda głównego/pozwanego wzajemnego do złożenia oświadczenia woli o udzieleniu licencji pozwanemu głównemu/powodowi wzajemnemu skutkowałą zawarciem z datą uprawomocnienia się wyroku umowy licencyjnej, której przedmiotem było udzielenie praw z licencji niewyłącznej na sześć wzorów wspólnotowych mimo tego, że w treści wyroku wskazano wyraźnie, że licencja udzielona zostaje na „wzór” (liczba pojedyncza) o wskazanym numerze, a nie „wzory” (liczba mnoga) o innych numerach, a tym samym nie można uznać, że doszło do udzielenia licencji na sześć wzorów wspólnotowych, gdyż nie zostały objęte treścią oświadczenia zawartego w wyroku, lecz na wzór nieistniejący, a tym samym pozwany główny/powód wzajemny nie ma skutecznego wobec powoda głównego/pozwanego wzajemnego prawa do wykorzystywania wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego;

5) art. 64 k.c. w związku z art. 389 §2 k.c. poprzez niewłaściwą wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie, co nastąpiło przez uznanie, że doszło z datą uprawomocnienia się wyroku do zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji

mimo braku złożenia przez jedną ze stron tej umowy (pozwanego wzajemnego/powoda głównego) jakiegokolwiek oświadczenia w przedmiocie zawarcia umowy, a jedynie do wydania wyroku zastępującego oświadczenie drugiej strony (powoda głównego/pozwanego wzajemnego), a termin do złożenia oświadczeń minął;

6) art. 64 k.c. i 1047 §1 i 2 k.p.c. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe niezastosowanie, co nastąpiło poprzez:

a) uznanie, że z datą uprawomocnienia się wyroku doszło do skutecznego udzielenia licencji na sześć wzorów wspólnotowych mimo niespełniania świadczenia wzajemnego, a mianowicie mimo niedokonania zapłaty całej opłaty licencyjnej, określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08 na 200 000 zł i uznanie, że brak zapłaty tej kwoty nie ma żadnego znaczenia, podczas gdy prawidłowa wykładnia treści wskazanych przepisów nakazuje uznanie, że dopiero spełnienie świadczenia wzajemnego prowadzi do skutku w postaci zastąpienia oświadczenia woli treścią wyroku,

a) uprawomocnienie się wyroku w sprawie V GC 10/08 skutkowało zawarciem umowy licencji, albowiem treść pozwu była równoznaczna ze złożeniem oświadczenia pozwanego głównego/powoda wzajemnego o zawarciu tej umowy, gdy prawidłowa wykładnia i właściwe zastosowanie wskazanych przepisów nakazywały uznanie, że dopiero nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi skutkuje w tym przypadku zawarciem umowy licencyjnej, a tym samym umowa ta nie została zawarta;

(II. naruszenie przepisów procesowych, które miało istotne znaczenie dla treści wydanego rozstrzygnięcia, a to:

1) art. 386 §6 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie, co nastąpiło poprzez:

a) nieustalenie warunków ochrony wzorów wspólnotowych o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006,

b) niedokonanie oceny i porównania, czy wzory stosowane przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego naruszają prawa z rejestracji wzorów powoda głównego/pozwanego wzajemnego o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006,

c) nieuwzględnienie wyraźnych ustaleń Sądu Apelacyjnego, że w sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie jest mowa o wzorze wspólnotowym numer (...), a nie o wzorach wspólnotowy o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006, a naruszenie to miało wpływ na treść wydanego w sprawie orzeczenia, albowiem Sąd Okręgowy nie zastosował się do wiążących go ustaleń dokonanych przez Sąd Apelacyjny i sprzecznie z nimi ustalił, że wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie obejmuje wzory o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006, a ponadto nie dokonał wskazanych wyżej ustaleń i porównań;

2) art. 233 §1 k.p.c., co nastąpiło poprzez wadliwą ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i uznanie, że powód główny/pozwany wzajemny udzielił pozwanemu głównemu/powodowi wzajemnemu licencji do korzystania z sześciu wzorów wspólnotowych o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006, a także że pozwany główny/powód wzajemny wywiązał się ze zobowiązania uiszczenia zryczałtowanej opłaty licencyjnej, a tym samym pozwany główny/powód wzajemny produkując, oferując i reklamując listwy przypodłogowe o nazwie h. (...) - S. nie narusza praw wyłącznych powoda głównego/pozwanego wzajemnego do wzorów wspólnotowych o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006, podczas gdy prawidłowa, zgodna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, a ponadto oparta na prawidłowej ocenie materiału dowodowego oraz ocenie skutków prawnych faktów, które były przedmiotem ustaleń ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego nie pozwalała na takie ustalenia, w szczególności na uznanie, że przedmiotem oświadczenia woli były „wzory wspólnotowe”, wręcz odwrotnie- nakazuje ustalenie, że przedmiotem był nieistniejący „wzór wspólnotowy”, a tym samym, że stron nie łączy umowa licencji i pozwany główny/powód wzajemny nie ma prawa do korzystania z wzorów wspólnotowych powoda głównego/pozwanego wzajemnego, a zatem dokonuje on naruszenia praw z rejestracji tych wzorów poprzez produkcję, wprowadzanie do obrotu i reklamę listwy przypodłogowej o nazwie h. (...) - S.;

2) art. 1047 §2 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie, co nastąpiło poprzez uznanie, że doszło z datą uprawomocnienia się wyroku do skutecznego udzielenia licencji na sześć wzorów wspólnotowych mimo niespełniania świadczenia wzajemnego, a mianowicie mimo niedokonania zapłaty całej opłaty licencyjnej, określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08 na 200 000 zł i uznanie, że brak zapłaty tej kwoty nie ma żadnego znaczenia, podczas gdy prawidłowa wykładnia treści przepisu nakazuje uznanie, że dopiero spełnienie świadczenia wzajemnego prowadzi do skutku w postaci zastąpienia oświadczenia woli treścią wyroku, zarzut ten został podniesiony jako zarzut prawa materialnego, mimo tego, że obejmuje naruszenie przepisu procesowego, jednakże w ostrożności powód główny/pozwany wzajemny zgłasza ten zarzut także jako zarzut procesowy, aby w przypadku uznania przez Sąd Apelacyjny, że jednak należy ten zarzut potraktować jako procesowy nie utracić możliwości jego podniesienia, a niewątpliwie naruszenie to ma istotne znaczenie dla treści wyroku, albowiem prawidłowa wykładnia i zastosowanie tego przepisu powinno skutkować uznaniem, że nie doszło do zawarcia umowy licencyjnej, a w konsekwencji do uznania, że pozwany główny/powód wzajemny nie może skutecznie powoływać się na to prawo, zatem narusza prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach (...) -001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) -006;

3) art. 328 §2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia wyroku w sposób, który nie pozwala na zrozumienie, dlaczego Sąd oddalił powództwo powoda głównego/pozwanego wzajemnego w całości w sytuacji gdy uznał, że przyczyną oddalenia jest udzielenie z datą uprawomocnienia się wyroku Sadu Okręgowego w Olsztynie przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego licencji na wzory numer (...) -001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) -006, podczas gdy z ustaleń Sądu wynika, że powództwo zostało wniesione wcześniej niż data uprawomocnienia się wyroku zobowiązującego do złożenia oświadczenia woli o udzieleniu licencji na wzór wspólnotowy numer (...), a tym samym brak wyjaśnienia, na jakiej podstawie Sąd uznał, że w okresie od daty wprowadzenia przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego listew o nazwie h. (...) -S. do produkcji i sprzedaży do daty rzekomego udzielenia licencji niewyłącznej nie istniał stan naruszenia praw wyłącznych powoda, co uniemożliwia kontrolę prawidłowości orzeczenia co do tego okresu, a tym samym postawienie w tym zakresie zarzutów;

(III. błąd w ustaleniach stanu faktycznego polegający na ustaleniu, że doszło do skutecznego udzielenia licencji, której przedmiotem są wzory wspólnotowe o numerach (...) - 001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) - 006 na skutek wydania przez Sąd Okręgowy w Olsztynie wyroku z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt VGC 10/08, podczas gdy przedmiotem oświadczenia zawartego w treści wyroku jest jeden wzór wspólnotowy, nieistniejący, a nie sześć wzorów wskazanych wyżej, zatem nie doszło do udzielenia licencji na te sześć wzorów, a w związku z tym pozwany główny/powód wzajemny poprzez produkcję, wprowadzanie do obrotu i reklamę listew przypodłogowych o nazwie h. (...) -S. narusza prawa wyłączne powoda głównego/pozwanego wzajemnego, a błąd ten jest skutkiem wadliwej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, którego prawidłowa ocena powinna skutkować uznaniem, że przedmiot licencji określony w treści orzeczenia nie istnieje, a tym samym nie można było udzielić licencji na nieistniejący wzór wspólnotowy, a ponadto na uznaniu, że zapłata kwoty 190 000 zł skutkowałą spełnieniem świadczenia wzajemnego- uiszczeniem zryczałtowanej opłaty licencyjnej- gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego, który w tym zakresie był niesporny, powinna skutkować uznaniem, że pozwany główny/powód wzajemny nie dokonał zapłaty zryczałtowanej opłaty licencyjnej, albowiem nie spełnił świadczenia objętego wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2008 r. W konsekwencji doszło do błędu w ustaleniach stanu faktycznego poprzez uznanie, że pozwany główny/powód wzajemny poprzez produkcję i wprowadzanie do obrotu i reklamę listew przypodłogowych o nazwie h. (...) -S. nie narusza praw wyłącznych powoda głównego/pozwanego wzajemnego z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach (...) -001, (...) -002, (...) -003, (...) -004, (...) -005 i (...) -006, albowiem skutecznie zawarł umowę licencji niewyłącznej obejmującej te wzory, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy nakazuje odmienne ustalenia.

Wobec powyższych zarzutów powód główny/pozwany wzajemny wnosil o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie w całości powództwa głównego, a tym samym zobowiązanie pozwanego głównego/powoda wzajemnego do:

1) zaniechania naruszania praw wyłącznych powoda - praw z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach:

- (...) -001
- (...) -002
- (...) -003
- (...) -004
- (...) -005
- (...) -006

poprzez produkcję, wprowadzanie do obrotu oraz reklamę listwy przypodłogowej o nazwie h. (...) - S.

2) usunięcia skutków naruszenia praw z rejestracji wskazanych w punkcie 1) wzorów poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedaży listw przypodłogowych V.- S.

3) zasądzenie kosztów postępowania od pozwanego głównego/powoda wzajemnego na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego

4) nakazanie ściągnięcia kwoty nieuiszczonej opłaty ostatecznej od pozwu od pozwanego głównego/powoda wzajemnego

ewentualnie, w przypadku uznania, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy o uchylenie zaskarżonego wyroku.

W każdym przypadku wnioskowano o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania odwoławczego.

**Sąd Apelacyjny zważył co następuje:**

Obie apelacje nie zasługują na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Sąd Apelacyjny rozważył apelację (...) sp. z o.o. sp. k. ze względu na podniesione zarzuty uchybień prawa procesowego tak, aby móc przejść do oceny zarzutów prawa materialnego możliwych do rozważenia, tylko przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym.

Zarzuty apelującego (...) sp. z o.o. sp. k. dotyczą dwóch zagadnień. Po pierwsze, niewłaściwej oceny dopuszczonych dowodów przez Sąd pierwszej instancji co do nowości i indywidualnego charakteru wzorów i po drugie, pominięcie przez ten Sąd dowodów, które miały wskazywać na brak nowości i indywidualnego charakteru wzorów. Teza apelującego jest taka, że gdyby Sąd pierwszej instancji właściwie ocenił dopuszczone dowody i dopuścił te powołane przez (...) sp. z o.o. sp. k., to doszedłby do przekonania, że wzory nie są nowe i nie mają indywidualnego charakteru. Na tym założeniu są formułowane wszystkie zarzuty procesowe (...) sp. z o.o. sp.k.

(...) sp. z o.o. sp. k. podważając ocenę Sądu pierwszej instancji co do nowości i indywidualnego charakteru wzorów, zobligowany był do takiego uzasadnienia zarzutu art. 233 §1 k.p.c. by przytaczając konkretne dowody stawało się oczywiste naruszenie logiki w ocenie Sądu i w konsekwencji wyprowadzenie nietrafnych wniosków, a przede wszystkim ustaleń faktów.

Apelacja stawia zarzut błędnej oceny materiału dowodowego poprzez odwołanie do pisma z 17 października 2018 roku i jednocześnie błąd w ustaleniach faktycznych co do publikacji zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...) oraz W. (...).

Apelujący powołuje się na swoje zestawienie z pisma procesowego z dnia 17 października 2018 roku wskazując, że "część dowodów została oceniona przez Sąd I instancji w sposób dowolny z przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów. V. podkreśla przy tym, iż wraz z pismem procesowym z dnia 17.10.2018 r. przedłożył tabele podsumowujące zebrany materiał dowodowy w sprawie z podziałem na każdy ze wzorów C. z pokazaniem cech widocznych podczas zwykłego używania, z zilustrowaniem cech wcześniej ujawnionych i z zestawieniem dowodów na

wcześniejsze ujawnienie. Pomimo tego zestawienia, które Pozwany Główny/Powód Wzajemny załącza ponownie, Sąd pominął znaczną część dowodów na podnoszoną przez V. okoliczność braku nowości i indywidualnego charakteru wzorów C..”

Główny zarzut apelacji sprowadza się do pominięcia części dowodów, ale apelujący nie podaje przy tym wszystkich dowodów, które zostały pominięte przerzucając ciężar ich weryfikacji na sąd. Należy więc przy rozpoznaniu apelacji przyjąć, że dowody powołane w tym piśmie są tymi, które nie zostały rozważone przy ocenie materiału dowodowego, a więc (i) publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotycząca zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...), (ii) publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 r. a dotycząca zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...), (...) oświadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 r., (iv) druk zamówienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 r., (v) faktura z dnia 26.08.2002 r. nr (...), (iv) oświadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 r., (vi) zeznania świadka R. O., (vii) pismo firmy (...) Ltd wraz z materiałem ilustracyjnym z dnia 19 maja 2009 r. dotyczącego listew oznaczonych symbolem (...) 50, (viii) pismo firmy (...) wraz z materiałem ilustracyjnym dotyczącym modeli (...) i (...).

Dalej jako konkretnie pominięte dowody apelacja wskazuje (i) oświadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 r., (ii) druk zamówienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 r., (...) fakturę z dnia 26.08.2002 r. nr (...), (iv) oświadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 r., (v) publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotyczącej zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...) także (vi) publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 r. a dotyczącej zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...). Jednocześnie jako błędnie ocenione dowody apelacja wskazuje konkretnie (i) publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotyczącej zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...) także (ii) publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 r. a dotyczącej zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...). Wyrażna jest sprzeczność stanowiska apelującego co do dowodów z publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Z. dowodem powołanym w piśmie procesowym z dnia 17 października 2018 roku na wcześniejsze ujawnienie wzorów (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) i (...) - (...) (zwanym też wzorem C.) jest publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego nr (...) i nr (...).

Wbrew stanowisku apelującego pismo firmy (...) Ltd wraz z materiałem ilustracyjnym z dnia 19 maja 2009 r. dotyczącego listew oznaczonych symbolem (...) 50 oraz pismo firmy (...) wraz z materiałem ilustracyjnym dotyczącym modeli (...) i (...) było przedmiotem rozważań Sądu pierwszej instancji.

Dowód z dokumentu Biuletynu Urzędu Patentowego (...) nr (...) opublikowanego 4.12.2000 r. obejmujący zgłoszenia wzoru użytkowego W. (...), na który udzielono prawo wyłączne (...). (...) również stanowił przedmiot rozważań Sądu pierwszej instancji w zaskarżonym wyroku przy ocenie powództwa wzajemnego. Sąd miał na uwadze, że zarzutem powoda wzajemnego było, iż istotne cechy postaciowe kształtu wzoru RP (...) (krajowy odpowiednik wzoru wspólnotowego) zostały ujawnione w dacie publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu innego wzoru użytkowego, mianowicie wzoru W. (...) i prawa ochronnego RU (...).

Sąd pierwszej instancji odniósł się do zgłoszenia wzoru W. (...) przy ocenie wzorów (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) do zgłoszenia wzoru W. (...) przy ocenie wzorów (...) - (...), (...) - (...). Sąd zaś przy ocenie (...) - (...) i (...) - (...) nie podał, które zgłoszenie i ujawnienie w Biuletynie ma na uwadze. Wyjątkiem jest ocena (...) - (...), gdzie nie ma nawiązania do żadnego ze zgłoszeń czy też ujawnień w (...).

Sąd pierwszej instancji dokonywał jednak oceny nowości wzorów poprzez odwołanie się do daty zgłoszenia wzorów W. (...) i W. (...) o ich rejestrację (odpowiednio 2 czerwca 1999 r. i 10 września 1999 r.), a nie poprzez datę ogłoszenia w (...) o zgłoszonych wzorach użytkowych. Samo zgłoszenie nie jest publicznym ujawnieniem, jak słusznie przyjął Sąd, ale ujawnienie następuje z publikacją (...). Nietrafny jest pogląd Sądu pierwszej instancji, że skoro odmówiono prawa ochronnego na wzór W. (...) to nie doszło do publicznego ujawnienia wzoru. O ujawnieniu wzoru świadczy publikacja w (...). Dlatego apelujący zmierza do oceny braku nowości wzorów spornych poprzez wcześniejsze ujawnienie w publikacji (...) zgłoszonych wzorów użytkowych W. (...) i W. (...).



Zarzut apelującego pominięcia dowodów z dokumentów Biuletynu Urzędu Patentowego jest niezasadny, bowiem dowód z tych dokumentów nie był wnioskowany, a ich złożenie nie spełniało warunków z art. 381 k.p.c. i uchybiało zasadzie prekluzji dowodowej z art. 479<sup>14</sup> k.p.c. Apelujący pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku dokonał analizy zamian ustaw nowelizujących kodeks postępowania cywilnego dochodząc do konkluzji, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy postępowania z daty wniesienia pozwu (k. 1791, tom IX).

Postępowanie zostało wszczęte pozwem z dnia 20 kwietnia 2005 roku, gdy obowiązywała ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554), która weszła w życie 1 lipca i nadawała art. 479<sup>12</sup> brzmienie obowiązujące do wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1699), która wchodziła w życie 20 marca 2007 r. Przepis przejściowy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku stanowił, że w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, mały zastosowanie do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, przepisy dotychczasowe. Zasady powoływania twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie ustalone ustawą z 16 listopada 2006 roku obowiązywały do wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381). Tą ostatnią ustawą przepis art. 479<sup>12</sup> k.p.c. (i odpowiadający mu art. 479<sup>14</sup> k.p.c.) został uchylony. Niemniej, jak wynika z przepisu przejściowego art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r., jej przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu 3 maja 2012 r.

Apelacja pozwanego głównego/powoda wzajemnego wywiedziona została 5 listopada 2007 roku i miały do niej zastosowanie przepisy ustalone ustawą z 16 listopada 2006 roku, albowiem ze względu na regulację art. 4 ust. 1 tejże ustawy obowiązującą w dacie wszczęcia postępowania ustawa z 24 maja 2000 roku stosowana była tylko do czasu zakończenia postępowania w danej instancji (tu pierwszej). Brzmienie art. 479<sup>14</sup> k.c. nadane ustawą z 16 listopada 2006 roku obowiązywało w postępowaniu apelacyjnym. Postępowanie apelacyjne z uwagi na jego zawieszenie zakończyło się dopiero 28 czerwca 2016 roku wydaniem wyroku uchylającego wyrok Sądu pierwszej instancji. Po uchyleniu wyroku, do prowadzonego ponownie postępowania miały zastosowanie przepisy nadane ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku. Strona powodowa wniosła do sądu pozew przed dniem 3 maja 2012 r., dlatego w rozpoznawanej sprawie powinny mieć zastosowanie przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011 r. Postępowanie przekazane do ponownego rozpoznania zakończyło się zaskarżonym wyrokiem wydanym 12 grudnia 2018 roku i rozpoznanie apelacji podlegało przepisom dotychczasowym zgodnie z zasadą z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Ocena apelującego z pisma z 18 kwietnia 2018 roku, że nie mają zastosowania przepisy ustawy z 16 listopada 2011 roku (uchylająca art. 479<sup>14</sup> k.p.c.) jest trafna, mają zaś zastosowanie przepisy do postępowań wszczętych przed 3 maja 2012 roku, a zatem przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku (po uchyleniu wyroku wydanego dnia 8 października 2007 roku), a nie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (z wniesienia pozwu 20 kwietnia 2005 roku).

Pozwany główny/powód wzajemny dołączył Biuletyn Urzędu Patentowego nr (...) i nr (...) do pisma procesowego z dnia 13 czerwca 2016 roku (k. 1532, tom VIII) złożonego w postępowaniu apelacyjnym. W treści tego pisma strona nie sformułowała wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentów, mimo odwoływania się do nich jako ujawniających wcześniej sporne wzory. Tabela porównująca prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych przy każdym wzorze wskazuje, z jakim faktem łączy wcześniejsze ujawnienie i w każdym przypadku jest nim Biuletyn Urzędu Patentowego (k. 1559-1564).

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Postępowanie apelacyjne winno uwzględniać zasadę z przytoczonego art. 381 k.p.c. w kontekście brzmienia art. 479<sup>14</sup> k.p.c. nadanego ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku. Razem wszystko ujmując apelujący winien wyjaśnić, potrzebę powołania nowych dowodów z wykazaniem, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.

W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania. Pismo procesowe z 13 czerwca 2016 roku nie zawiera ani uzasadnienia wniosku odpowiedniego dla art. 381 k.p.c., ani spełniającego warunki z art. 479<sup>14</sup> k.p.c.

Pozwany główny/powód wzajemny nie zachował zasad art. 479<sup>14</sup> k.p.c. i 479<sup>12</sup> k.p.c., co wynika z prześledzenia stanowiska strony. W odpowiedzi na pozew na stronie 9 wskazano, że zgłoszenie wzoru przemysłowego nr Rp (...) ma miejsce po publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym nr R. (...). W ocenie pozwanego różnice w wielkościach zagięcia łuków głównego elementu listwy są jedynymi i stąd istotnymi różnicami w ocenie podobieństw listew według Rp (...) i R. (...). W pozwie wzajemnym ponownie następuje nawiązanie do braku nowości i indywidualności wzoru (...) z powołaniem się m.in. na ujawnienie istotnych cech postaciowych wzoru Rp (...) (i) w dacie publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego (...) prawo ochronne R. (...), co nastąpiło przed datą zgłoszenia wzoru przemysłowego RP (...), a jedyną cechą postaciową różniącą obydwa wzory zdaniem pozwanego wzajemnego było zagięcie dolnej krawędzi listwy wzdłużnej. Brak indywidualnego charakteru wynikał zaś z wcześniejszego rozwiązania listew według wzoru użytkowego, na który udzielono prawo ochronne R. (...) podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Urzędu Patentowego 12 marca 2001 roku (k. 285). Z tym pismem powód wzajemny nie złożył dowodów z publikacji biuletynów.

Na rozprawie 8 września 2005 roku powód wzajemny oświadczył, że nie składa wniosków dowodowych (k. 287). Sąd pierwszej instancji mógł powoływać się na Biuletyn Urzędu Patentowego tylko pośrednio, poprzez odwołanie się do innych dowodów cytujących Biuletyn, a nie dokonywać samodzielnej oceny dowodu. Tylko w decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie R- (...) -3 (dotyczącej wzoru (...) - (...)) i R- (...) -3 (dotyczącej wzoru (...) - (...)) następuje odwołanie do formularza wniosku o zarejestrowanie wzoru nr 109 707 oraz wzoru 110 040 z rysunkami i dokumentami dołączonymi do wniosku. Już w tych decyzjach sporną sprawą było ujawnienie publiczne w Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentowego nr (...) (wzór 110 040). Trzecia Izba Odwoławcza uznała zaś ujawnienie publiczne w Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentowego nr (...) (wzór 109 707) z dniem 4 grudnia 2000 roku. Nie uznano zaś za publiczne ujawnienie dokumentów składających się z opisu, żądań i rysunków wzorów 109 707 i 110 040, które złożono w Urzędzie Patentowym. Nie ma zaś w decyzjach (...) żadnego rysunku wzoru odpowiadającego wzorom (...) - (...) i (...).

Błąd w ustaleniach faktycznych sprowadza się do pominięcia faktu ujawnienia wszystkich spornych wzorów przed 8 marca 2002 i wiąże się z zarzutem naruszenia art. 217 §2 k.p.c.

(...) sp. z o.o. sp. k. uznaje, że przedstawił dowody potwierdzające udział powoda głównego/ pozwanego wzajemnego w targach B. 2002 r. i ujawnienie wszystkich 6 wzorów C. na tych targach. Oświadczenia R. O. i P. D. mają wykazywać, iż C. produkował i wprowadzał do obrotu listwy przypodłogowe, które realizowały wszystkie 6 wzorów C.. Apelujący twierdzi, że wzory były ujawnione najpóźniej na Międzynarodowych Targach B. 2002 w P. i były obecne na rynku. W tym zakresie przedłożono materiał dowodowy m.in. faktury firmy, do których sprzedawał C.: (i) (...) z 28 sierpnia 2002 r., (ii) (...) zamówienie nr 1/11/02 z dnia 18.11.2002 r., faktura VAT nr (...) z 14.10.2002 na druk katalogu listew przypodłogowych.

Oświadczenia R. O. z dnia 25 stycznia 2006 r. w żadnej mierze nie wykazuje, iż C. produkował i wprowadzał do obrotu listwy przypodłogowe, które realizowały wszystkie 6 wzorów C.. Oświadczenie P. D. z 2 listopada 2006 roku nie znajduje się w materiale dowodowym jako dowód w niniejszej sprawie.

Oświadczenie świadka O. operuje ogólnym sformułowaniem "listwa nowego profilu" (k. 449). Przede wszystkim oświadczenie nic nie mówi o nowej numeracji listew, tylko że na druku zamówienia nowy profil listew zaczynał się od nr 61 do nr 90. Numeracja druku zamówienia nie identyfikuje listew, a zamówienie nr 1/08/02 z 20 sierpnia 2002 roku (k. 450) i faktura (...) z 26 sierpnia 2002 r. (k. 451) firmy (...) posługują się ogólnymi sformułowaniami co do nazwy towaru i listwy bez szczegółowego określenia rodzaju listwy według wzoru. Jedynym wyróżnikiem jest kolor na zamówieniu. W ten sam sposób skonstruowane jest zamówienie nr 1/11/02 z 18 listopada 2002 roku (k. 607).

Przyjęcie tezy apelującego, że numeracja zamówienia odpowiada nowemu profilowi listew, oznaczałoby wprowadzenie 23 profili nowych listew. Przy każdej pozycji zamówienia jest wskazana ilość listew, ilość narożników zewnętrznych, ilość narożników wewnętrznych, ilość zaślepek prawych, ilość zaślepek lewych. Cechą spornych wzorów jest element wzdłużny zaślepkowy nie wymieniony na zamówieniu. Zamówienie i faktura nie przyporządkowuje produktu do spornych wzorów, a powód wzajemny nie złożył dowodu, że taki sam sposób określenia towaru był właściwy po 1 lipca 2003 roku (rejestracja wzoru (...)) dla produktu odpowiadającego spornym wzorom.

Zeznania świadka R. O. są niespójne, (i) co do nowości listew, raz że dużo na rynku, dwa, że produkt którego nie było na rynku; (ii) co do prezentacji w B. 2002 nowej listwy, gdy w 2003 była prezentowana stara listwa, ( (...)) co do sprzedaży nowych listew już w marcu 2002 r., kiedy to świadek nie sprzedawał a miał sprzedawać C. klientowi z P. Ramp w marcu 2002 (k. 626). Świadek C. temu zaprzeczył (k. 789).

Na ekspozycję nowych listew jako produktu opartego na sporych wzorach na Międzynarodowych Targach B. 2002 nie ma dowodu. Apelujący powołuje się ogólnie na zeznania świadków bez zidentyfikowania, które wypowiedzi i których świadków zaświadczałyby o twierdzeniu strony. Kluczowy świadek R. O. zeznał, że targi odbyły się w styczniu 2002 r. i zdjęcie z tych targów umieszczone jest w katalogu z IV kwartału 2002 na stronie 7 (katalog, k. 506). Stoisko z targów ujęte na zdjęciu nie daje możliwości weryfikacji wystawionych produktów. Katalog zawiera reklamę nowego wzoru listwy opartej na spornych wzorach i mającej być w ofercie w IV kwartale 2002 r. (strona 5). Faktura na druk katalogu nr (...) jest z 14 października 2002 roku (k. 609), co wyklucza dostępność katalogu na Międzynarodowych Targach B. 2002 w P.. Pismem procesowym z 28 lipca 2006 roku powód wzajemny powoływał się na dowód z zeznań świadka mający być potwierdzeniem zatwierdzania materiałów reklamowych, takich jak przywołane w załączniku nr 1 do pisma z 26 czerwca 2006 roku m.in. katalog (k. 544, k. 501). Powód wzajemny nie składał wniosku co do ujawnienia listwy spornej na B. 2002, tylko na organizację stoiska na targach, uzgadnianie treści i formy oraz zatwierdzania materiałów reklamowych. Taka teza nie dotyczy okoliczności, jaka listwa została wystawiona na B. 2002. Mimo tego zeznający świadek C. B. stwierdził, że na B. 2002 była prezentowana listwa podstawowa (k. 714).

(...) Ltd. oznaczone symbolem (...) produkowane i oferowane były od 1999 r., co potwierdza pismo firmy (...) z Irlandii Północnej z dnia 19 maja 2005 r. (k. 141, 244). Listwy firmy (...) o symbolach (...) 50 oraz (...) 60 były sprzedawane na rynku od 1999 r. według pisma N. P. z 16 lutego 2005 r. (k. 136).

Dokumenty firmy (...) Ltd zawierają rysunki bez kodu produktu (k. 144,145), rysunki z kodem produktu SK40 i (...) (k. 146,147), dwie strony katalogu bez daty w kserokopii (k. 142, 143), stronę kodów produktów (k. 148) i fakturę z daty 11.06.98 z pozycją (...) (k. 150). W obrocie był produkt o (...), który przedstawia rozwiązanie techniczne listwy (przekrój) obrazujące konstrukcję. Zarys kształtu powierzchni zewnętrznych tych listew jest całkowicie odmienny od kształtu sporych wzorów. Rysunek (...) nie wskazuje, jaki element wzoru jest widoczny. Wysokość z przyporządkowaną linią 50 nie określa rzędu wielkości poszczególnych składowych. Poprzez wysokość 10, 35 i 43 dochodzi się do danych elementu środkowego mającego rzędność 25. Tym samym element środkowy ma dominujący wymiar w porównaniu do elementu dolnego 10 i elementu górnego 15.

Co do (...) 50 i (...) pozwany główny/powód wzajemny posłużył się nieczytelnym zdjęciem wyglądu profilu (...) i (...) (k. 137). Dlatego powód główny/pozwany wzajemny dołączył katalog wyrobów firmy (...) nie kwestionowany przez drugą stronę (k. 316, 317, 318). Odmienność produktów widoczna jest w płaszczyźnie czołowej listwy utworzonej z głównego elementu wzdłużnego i elementu wzdłużnego środkowego. Ponadto wygląd płaszczyzny czołowej listwy jest inny z uwagi na inne proporcje elementu wzdłużnego środkowego do elementu wzdłużnego.

Sąd pierwszej instancji doszedł do słusznych wniosków, iż cechy widocznych wzorów N. P. oraz (...) z cechami widocznymi wzorów C. są odmienne. Cechą spornego wzoru (...) - (...) jest szerokość elementu zaślepkowego jako odpowiadającego szerokości równej szerokości wgłębienia w listwie głównej. Zgodnie z opinią biegłych cechy decydujące o różnicowaniu wyrobów to wymiary (gabaryty), proporcje, geometria formy, profile, konstrukcja, sposób montażu, kolor, wzór na tworzywie, sposób prezentacji (k. 559). Zastosowana proporcja wymiaru w spornym wzorze

(...)- (...) decyduje o odmienności od produktów N. P. oraz (...) Ltd. Ponadto widoczny wzór (...)- (...) ma płaską powierzchnię, co nie jest widoczne na elemencie wzdłużnym środkowym produktów N. P..

(...) sp. z o.o. sp. k. nie wyjaśnia również, co istotnego stałoby się przedmiotem dowodu z zeznań świadków, nie konkretyzuje, zeznania których świadków mają walor znaczący dla rozpoznania sprawy (kto) w płaszczyźnie nowości i indywidualnego charakteru (co) (pkt 8 do 10 uzasadnienia).

Na rozprawie 19 grudnia 2006 roku przeprowadzony został dowód z zeznań świadka R. O. na okoliczność braku nowości wzoru (...) (k. 625). Celem przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków J. L., J. U., E. R., M. G. i C. B. Sąd otworzył zamkniętą rozprawę na nowo i precyzyjnie postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. określił okoliczności mające stanowić przedmiot dowodów (k. 710). Pozwany główny/powód wzajemny przy ponownym rozpoznaniu sprawy formułował stanowisko w pismach procesowych z dnia 18 kwietnia 2018 r. (k. 1791), 17 października 2018 r. (k. 1908) pomijając określenie istotnych okoliczności, które mają znaczenie dla sprawy, a które wymagają uzupełniającego przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków. W piśmie procesowym z 17 października 2018 roku zastrzeżono, iż w razie uznania, że materiał dowodowy z dokumentów jest niewystarczający, strona podtrzymuje wniosek o ponowne przesłuchanie świadków wskazanych w treści pism (k. 1915). Strona nie dopełniła warunków art. 258 k.p.c., dlatego zarzut jakoby Sąd był zobowiązany do ponownego przesłuchania świadków jest błędny. Dopuszczalne jest pominięcie przed sąd meriti dowodu ze świadków powołanych na ogólnikowe twierdzenie (postanowienie Sądu Najwyższego z 28 maja 1997 r., III CKN 16/97, L.). Dowód z zeznań świadków podlegał ponownej ocenie Sądu pierwszej instancji, a nie ponownemu przeprowadzeniu. Niezasadny jest zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 227 k.p.c. w związku z art. 258 k.p.c. w związku z art. 5 i w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia.

Wniosek z dnia 12 grudnia 2018 roku o przeprowadzenie dowodu z oględzin wzorników produktów C. nie zawierał uzasadnienia co do potrzeby powołania nowego dowodu na okoliczność braku nowości i indywidualnego charakteru, co do którego twierdzenia były powoływane w odpowiedzi na pozew z 13 czerwca 2005 roku (k. 112) i pozwie wzajemnym z 8 września 2005 roku (k. 282) ani wykazania, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew i pozew wzajemny nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.

Dla przypomnienia przebiegu postępowania należy przytoczyć stanowisko pozwanego głównego/powoda wzajemnego. W odpowiedzi na pozew pozwany główny jako dowody na brak nowości i indywidualnego charakteru powołał pismo firmy (...) wraz z materiałem ilustracyjnym, w którym firma informuje, że listwy oznaczone (...) i (...) produkowane są i sprzedawane na rynku tureckim od roku 1999 oraz kopie faktur dokumentujących sprzedaż ww. listew (k. 118, 136-140). Drugim dokumentem było pismo firmy (...) Ltd. wraz z materiałem i lustracyjnym z 19 maja 2005 r. informujące, że profile listwy oznaczonej symbolem (...) 50 produkowane są od 1999 r. wraz z kopią faktury dokumentującej sprzedaż z 11 czerwca 1998 roku (k. 119, 141-150). Pozwany główny nawiązywał również do publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym nr R. (...) i twierdził, że różnice w wielkościach zagięcia łuków głównego elementu listwy są jedynymi i stąd istotnymi różnicami w ocenie podobieństw listew według Rp (...) i R. (...).

W pozwie wzajemnym powód wzajemny ponownie nawiązał do braku nowości i indywidualności wzoru (...) z powołaniem się na ujawnienie istotnych cech postaciowych wzoru Rp (...) (i) w dacie publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego (...) prawo ochronne R. (...), co nastąpiło przed datą zgłoszenia wzoru przemysłowego RP (...), a jedyną cechą postaciową różniącą obydwa wzory zdaniem pozwanego wzajemnego było zagięcie dolnej krawędzi listwy wzdłużnej oraz (ii) przez jawne stosowanie polegające na wprowadzenia do obrotu listew NIL Plastik co najmniej w dacie 23 września 1999 r. oraz (...) wprowadzanie do obrotu co najmniej 8 marca 2002 r. Brak indywidualnego charakteru wynikał zaś z wcześniejszego istnienia rozwiązania wzorów listew firmy (...), rozwiązania listew według wzorów firmy (...) (...), rozwiązania listew według wzoru użytkowego, na który udzielono prawo ochronne R. (...) podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Urzędu Patentowego 12 marca 2001 roku (k. 285).

Oddalenie wniosku z oględzin przez Sąd pierwszej instancji nie naruszało art. 227 k.p.c. w związku z art. 292 k.p.c. w związku z art. 5 i art. 25 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, albowiem brak nowości i indywidualnego charakteru wzorów ze względu na samoujawnienie (co najmniej 8 marca 2002 r.) stanowiło twierdzenie pozwu wzajemnego. Dowód nie tyle był nieprzydatny, co wniosek uchybiał przepisom postępowania dowodowego mającym zastosowanie w sprawie. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin wzornika produktów C. w postępowaniu apelacyjnym nie spełnia przesłanek art. 381 k.p.c.

Dokonawszy oceny zarzutów procesowych, Sąd Apelacyjny uznaje, że ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za własne.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego (i) art. 5 w związku z art. 7 oraz w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (ii) art. 6 w związku z art. 7 oraz w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia i ( (...)) art. 4 ust. 2 oraz w związku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia apelujący oparł na tym, że Sąd pierwszej instancji poprzez niewłaściwą wykładnię powołanych przepisów uznał, że wzory wspólnotowe powoda głównego/pozwanego wzajemnego C. nr (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) są nowe, mają indywidualny charakter i widoczne cechy części składowej spełniają cechy co do nowości i indywidualnego charakteru.

Artykuł 7 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia stanowi, że do celów stosowania art. 5 i 6 Rozporządzenia uważa się, że wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony, przed datą określoną w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii.

Wykładnia językowa art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia prowadzi do wniosku, zgodnie z którym „dana branża” w rozumieniu tego przepisu może być tylko tą branżą, do której odnosi się produkt, w którym został zawarty lub zastosowany udostępniony wzór. A zatem zgodnie z tym przepisem wcześniejszy wzór zawarty lub zastosowany w określonym produkcie uważa się za udostępniony, jeśli został on ujawniony, z wyjątkiem przypadków, gdy fakt ten nie mógł stać się dostatecznie znany podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w branży rozpatrywanego produktu, działającym w Unii.

W przeprowadzonym postępowaniu dowodowym nie ujawniono, zgodnie z zasadami adekwatnymi dla toczącej się sprawy, dowodów mających świadczyć o ujawnieniu wzorów wspólnotowych powoda głównego/pozwanego wzajemnego C. w 2002.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia wzór wspólnotowy jest chroniony w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter. W konsekwencji, jeżeli jeden z tych warunków, których kryteria stosowania zostały określone, odpowiednio w art. 5 i 6 Rozporządzenia, nie jest spełniony, rozpatrywany wzór nie może być chroniony, a zatem prawo do niego należy unieważnić na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) wspomnianego Rozporządzenia.

Podobnie szczególne warunki ochrony wzoru wspólnotowego odnoszące się do części składowej produktu złożonego, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, stoją same w sobie na przeszkodzie utrzymaniu wzoru objętego jego zakresem stosowania, w sytuacji gdy żadna z cech przedstawionej części nie spełnia tych warunków (por. wyrok z dnia 20 stycznia 2015 r., A./ (...) A. M. (Wkłady wymienników ciepła), T#616/13, pkt 21).

Wzory stosowane lub zawarte w produkcie, który stanowi część produktu złożonego są chronione wyłącznie wtedy, gdy po pierwsze, część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu, i po drugie, w stopniu, w jakim te widoczne elementy części składowej samodzielnie spełniają wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru. Mając na uwadze szczególny charakter części produktu złożonego w rozumieniu art. 3 lit. c) Rozporządzenia, które mogą stać się przedmiotem produkcji i sprzedaży odrębnych od produkcji i sprzedaży samego produktu złożonego, prawodawca przewidział możliwość zarejestrowania ich samych

jako wzorów, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że będą one widoczne po ich zawarciu w produkcie złożonym, i wyłącznie w odniesieniu do elementów, które pozostaną widoczne podczas zwykłego używania produktu złożonego, i w stopniu, w jakim części te same są nowe i mają indywidualny charakter.

Zatem z art. 5–7 Rozporządzenia wynika, że zastosowanie właściwych kryteriów prawnych w odniesieniu do oceny zarówno nowości zakwestionowanego wzoru, jak i jego indywidualnego charakteru zakłada istnienie jednego lub kilku wcześniejszych wzorów, których udostępnienie musi zostać wykazane przez wnoszącego o unieważnienie prawa do wzoru. Jeżeli wniosek o unieważnienie prawa do wzoru opiera się na naruszeniu wymagań określonych w art. 5 i 6 Rozporządzenia, musi on zawierać wskazanie i przedstawienie wcześniejszych wzorów, które mogłyby stanowić przeszkodę dla uznania nowości lub indywidualnego charakteru zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jak również dokumenty dowodzące istnienia tych wcześniejszych wzorów.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wyklucza z zakresu porównania wzory użytkowe (...) i W 109 707. Co do produktów N. P. nie ma dowodu, ile wzorów jest zawartych w produkcie. Jeżeli częściami składowymi jest element wzdłużny i wzdłużny środkowy, to tworzą one wyraźne oddzielenie, czego brak przy spornych wzorach (...) - (...) i (...) stanowiących część produktu złożonego a tworzących litą płaszczyznę. (...) Ltd. w postaci rysunku (k. 245), jak już wskazano, nie identyfikuje widocznych elementów wzoru, a jest przekrojem poprzecznym obrazującym konstrukcję.

Tak jak wzór stanowiący część składową produktu złożonego, która nie jest widoczna podczas zwykłego używania tego produktu złożonego, nie może być chroniony na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, tak też nowość i indywidualny charakter wzoru wspólnotowego nie mogą być oceniane poprzez porównanie tego wzoru wspólnotowego z wcześniejszym wzorem, który – jako część składowa produktu złożonego – nie jest widoczny podczas zwykłego używania produktu złożonego.

Apelacja (...) sp. z o.o. sp. k. podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

Zarzuty apelującego D. N. dotyczą jednego zagadnienia, mianowicie licencji na wzory wspólnotowe o numerach (...) - 001, (...) - 002, (...) - 003, (...) - 004, (...) - 005 i (...) - 006. Z tym aspektem sprawy apelujący wiąże naruszenie i prawa procesowego i materialnego.

Sąd Apelacyjny nie uznaje za trafne podniesionych zarzutów naruszenia (i) art. 64 k.c. w związku z art. 65 § 1 k.c., (ii) art. 64 k.c. w związku z art. 389 § 1 i § 2 k.c. oraz 387 § 1 k.c., ( (...)) art. 64 k.c. i art. 1047 § 1 i 2 k.p.c.

Porozumienie z 28 sierpnia 2006 roku (k. 708) zostało wyłożone w trzech orzeczeniach sądów. Sąd Okręgowy w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku sygn. akt V GC 10/08 zobowiązał powoda głównego/pozwanego wzajemnego do złożenia oświadczenia woli o udzieleniu licencji niewyłącznej pozwanemu głównemu/powodowi wzajemnemu do korzystania ze wzoru wspólnotowego (...) przez czas ochrony za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 200 000 zł (k. 1213). Rozpoznając apelację od wskazanego orzeczenia Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 sierpnia 2008 roku sygn. akt I ACa 329/08 podzielił ocenę jurydyczną co do przypisania porozumieniu cech umowy przedwstępnej (art. 389 -390 k.c.). Skarga kasacyjna D. N. w ramach naruszenia prawa materialnego zarzucała m.in. dokonanie błędnej wykładni porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2015 roku IV CSK 225/14 uznał, że jest rzeczą bezsporną, że wzór wspólnotowy na listwę przypodłogową, został zarejestrowany w ten sposób, że przyznano go pozwanemu (D. N.) na każdy z sześciu elementów listwy oddzielnie. Wskazano przy każdym z nich numer podstawowy jako (...), dodatkowo oznaczając je numerami od (...) do (...). W porozumieniu wzór wspólnotowy określa się numerem (...), co jest oczywiście nieprecyzyjne, gdyż, po pierwsze, brakuje na początku tego numeru jednego zera, a po wtóre, nie wskazuje się pełnej rejestracji wspólnotowej wszystkich sześciu elementów listwy. Ta niedokładność określenia wzoru wspólnotowego nie dyskwalifikuje jednak kontraktu jako umowy przedwstępnej, gdyż strony dokładnie wiedziały, o jaki wzór chodzi, tym bardziej, że zadysponowały jednocześnie także wzorem krajowym, wydanym na te same elementy listwy, zarejestrowanym pod jednym numerem (...). Oznacza to, że porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do ustalenia treści przyszłej umowy przyrzeczonej (przedmiot,

cenę i termin), a także dostateczną informację, pozwalającą na usunięcie wątpliwości, która z powodowych spółek była jego stroną. Sądy miały zatem podstawę do uwzględnienia żądania zobowiązującego stronę pozwaną do złożenia zastępczego oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej.

Prawomocność materialna orzeczenia wyraża się w nakazie przyjmowania przez sądy rozstrzygające inne sprawy, że w danej sytuacji stan prawny przedstawia się tak, jak to wynika z wcześniejszego orzeczenia sądu, przy czym dla określenia granic prawomocności materialnej orzeczenia mogą mieć znaczenie okoliczności objęte jego uzasadnieniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r., II CSK 452/06). Dla ustalenia granic prawomocności materialnej orzeczenia i związania sądu w innej sprawie konieczne jest sięgnięcie do motywów orzeczenia. Wykładnia oświadczeń woli stron umowy przedstępnej jest dokonana w orzeczeniach sądów jednoznacznie i nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych. Apelujący nie podaje w apelacji żadnych nowych okoliczności, które wpływałyby na zmianę rozumienia przedmiotu umowy objętego porozumieniem.

Umowa przedwstępna w wystarczającym stopniu określała istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Rzeczywistą treść umowy przedwstępnej i wolę jej kontrahentów należy ustalać zgodnie z art. 65 k.c. na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, biorąc pod uwagę zgodny zamiar stron i cel umowy oraz uwzględniając zasady współzycia społecznego i ustalone zwyczaje. Strony od początku wiedziały czego dotyczy spór, a tylko nieprecyzyjna terminologia wzoru zastosowana w żądaniu (przełożona na umowę) i nie kwestionowana do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku, ma przemawiać za stanowiskiem apelującego. Takiego nadania znaczenia oświadczeniu woli apelującego, że przedmiot umowy nie istnieje, Sąd Apelacyjny nie podziela.

Świadczeniem z umowy przedwstępnej jest złożenie oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej. Prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ustalające obowiązek złożenia oświadczenia woli przez licencjodawcę C. N. z umowy przedwstępnej, konstytutywnie zastąpiło oświadczenie z dnia 28 sierpnia 2008 roku. Oświadczenie licencjodawcy o zawarciu umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2) uznać należy za złożone z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Dlatego, że sąd uwzględnił powództwo o złożenie oświadczenia woli zgodnie z żądaniem licencjobiorcy, żądanie pozwu jest oświadczeniem licencjobiorcy (uchwała Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1967 r., III CZP 32/66). W orzecznictwie wystąpienie z powództwem traktowane jest jako wystarczający przejaw woli wywołania skutków prawnych. W postanowieniu z 19 czerwca 2002 r. (II CKN 997/00, OSNC 2003, Nr 6, poz. 85) Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie sądu uwzględniające powództwo o zawarcie umowy zastępuje oświadczenia woli obu stron, z tym że oświadczenie powoda, konieczne do wywołania dochodzonego skutku prawnego w postaci zawarcia umowy, zawarte jest w pozwie.

Sprawa opłaty licencyjnej jest zaś świadczeniem z umowy przyrzeczonej a nie przedwstępnej. Po wyroku Sądu Najwyższego 15 kwietnia 2015 roku powód główny/pozwany wzajemny wezwał do zapłaty opłaty licencyjnej, czym z punktu widzenia art. 65 k.c. dał wyraz akceptacji rozstrzygnięciom sądów co do przedmiotu porozumienia z 28 sierpnia 2006 roku, a z punktu widzenia umowy licencji jako umowy przyrzeczonej realizacji świadczenia wzajemnego licencjobiorcy.

Nie nastąpiło naruszenie art. 19 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Rozporządzenia, albowiem porozumienie z 28 sierpnia 2006 roku i zawarta w jego wyniku mocą prawomocnego orzeczenia umowa licencji z 28 sierpnia 2008 roku daje prawo licencjobiorcy do używania wzorów wspólnotowych (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...) w zakresie odpowiadającym używaniu licencjodawcy.

Apelujący we wnioskach apelacji domagał się usunięcia skutków naruszenia praw z rejestracji wzorów poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedaży listew przypodłogowych nie ograniczając powództwa do okresu do daty udzielenia licencji i nie potwierdzając, aby istniały w obrocie listwy przypodłogowe o nazwie h. (...) -S. wyprodukowane do 28 sierpnia 2006 roku.

Oddalając obie apelacje na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny zastosował art. 102 k.p.c. pozostawiając każdą ze stron przy poniesonych i równoważących się swoich kosztach powstałych po rozstrzygnięciu o kosztach postępowania odwoławczego przez Sąd pierwszej instancji (nowe opłaty sądowe od apelacji).

Tomasz Pałdyna Jolanta de Heij-Kaplińska Tomasz Szczurowski