

Sygn. akt XXII GWwp 19/10



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący	SSO Beata Piwowarska
Protokolant	sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2011 r.

sprawy z powództwa **Z** GmbH&Co.KG z siedzibą w Bochum

przeciwko **S**

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego

1. oddala powództwo;
2. zasądza od Z GmbH&Co.KG z siedzibą w Bochum na rzecz S kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

21 VII 2010 r. Z GmbH&Co. KG z siedzibą w Bochum wniósł o zakazanie S prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z w Jacewie naruszania jego praw z rejestracji wzorów wspólnotowych nr nr 000729694-0001, 000729694-0002, 000729694-0008 i 000729694-0009 oraz wspólnotowego znaku towarowego nr 006462592, przez:

1. zakazanie pozwanej oznaczania opakowań w sposób podobny do znaku towarowego **ZIMBO**, wprowadzający nabywców w błąd co do pochodzenia produktów mięsnych, a także wprowadzania do obrotu towarów w takich opakowaniach,
2. zakazanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów **VIANDO** w opakowaniach, w których zawarte są wzory wspólnotowe powoda,
3. wycofanie z obrotu produktów w kwestionowanych opakowaniach,
4. zajęcie tych opakowań.

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych, pozew został zwrócony zarządzeniem z dnia 17 VIII 2010 r. (akta sygn. XXII GWwp 10/10) Zarządzeniem z 25 X 2010 r. zwrócony został także pozew ponownie złożony 14 IX 2010 r. (akta sygn. XXII GWwp 15/10)

26 XI 2010 r. (data nadania k.9) Z po raz trzeci wystąpił z pozewem, kierując te same roszczenia względem S. Nie przedstawił przy tym żadnych twierdzeń ani dowodów, dotyczących aktualności naruszenia lub jego groźby.

W motywach powód wyjaśnił, że jest znanym na europejskich rynkach producentem i dystrybutorem wędlin wysokiej jakości i walorach smakowych. Ofertę powoda, obok różnorodnego asortymentu, wyróżnia innowacyjne opakowanie jego produktów. Znak towarowy **ZIMBO**, którym powód opatruje swoje produkty, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek mięsnych w Niemczech. Z jest obecny na polskim rynku od 2006 r. przez swą spółkę córkę Z spółkę z o.o. w Kostrzynie. W latach 2007-2009 podejmował działania marketingowe i reklamowe zmierzające do budowy znajomości swej marki wśród nabywców, wzmocnienia jej pozytywnego obrazu i atrakcyjności produktu.

Z powołał się na służące mu z rejestracji w OHIM prawa do wzorów wspólnotowych i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **ZIMBO**, chronionego dla towarów w

klasie 29 (mięsa, wędliny, inna żywność) i usług w klasach 42, 43 i 45 klasyfikacji nicejskiej (m.in. związanych z dystrybucją tych towarów).

Powód zarzucił S produkcję i sprzedaż, pod nazwą *Viando*, wędlin i dań mięsnych, w ramach działalności konkurencyjnej wobec Z. Pozwana narusza jego prawa wyłączne. Od lutego 2010 r. jej produkty dystrybuowane są w opakowaniach łudząco podobnych do opakowań *ZIMBO*. Podobieństwo to przejawia się w doborze kolorów, układzie poszczególnych elementów opakowania, z dominującym kolorem czerwonym w górnej jego części (fali podkreślonej bładożółtym paskiem), w białej ramce okalającej okno pokazujące produkt, z graficznymi wzorami roślinnymi w kolorze zielonym. Opakowania produktów pozwanej nie wywołują na zorientowanym użytkowniku odmiennego, od wzorów wspólnotowych, ogólnego wrażenia. Identyczność towarów i podobieństwo znaków towarowych *ZIMBO* i *Viando* sprawiają, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych przez strony produktów. Przekonują o tym stwierdzone przez powoda pomyłki konsumenckie.

Na poparcie swych twierdzeń Z przedstawił dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, katalogów, fotografii, opakowań produktów stron, nagrań video oraz z zeznań świadków. Wniósł także o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych, mających potwierdzić naruszenie jego praw wyłącznych. (k.2-267 akt sygn. XXIIGWwp 10/10, k.12 akt sygn. XXIIGWwp 15/10, k.2-9 i 137-148 akt sygn. XXIIGWwp 19/10)

S zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Zarzuciła brak legitymacji biernej, wyjaśniając, że w dniu 31 VII 2010 r. zbyła spółce z o.o. Z w Radojewicach całe przedsiębiorstwo wraz z udzielonym - z pierwszeństwem od 2004 r. - prawem ochronnym na znak towarowy *Viando*. Zaprzeczyła zasadność zarzutu naruszania praw powoda do wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego *ZIMBO*, wyjaśniając przy tym, że kwestionowane opakowania są obecnie wycofywane z rynku i zastępowane nowymi. Wskazała na liczne różnice dzielące opakowania produktów stron. Zaprzeczyła, aby czerwona kolorystyka i element fali mogły decydować o podobieństwie ogólnego wrażenia jakie wywołują wzory powoda i kwestionowane opakowania, które ponadto były przez pozwaną używane na długo przed uzyskaniem przez Z praw z rejestracji. S prowadziła przedsiębiorstwo od 1993 r., a od 2004 r. produkowała wędliny w jednorazowych opakowaniach. Podejmowała liczne działania marketingowe i promocyjne, ponosząc nakłady na budowę swej marki - *Viando*. Stawiany jej zarzut pasożytowania na renomie znaku towarowego *ZIMBO* i klienteli powoda jest więc całkowicie bezzasadny. Powołując się na

przepis art. 53 ust.1a w zw. z art. 8 ust.1b i w zw. z art. 8 ust.2a pkt ii. rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 pozwana zgłosiła zarzut nieważności znaku towarowego **ZIMBO**.

Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała dowody z dokumentów, katalogów, nagrania, a także z zeznań licznych świadków. (k.24-134)

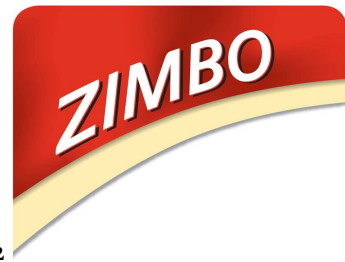
Sąd ustalił, że :

Spółka komandytowa prawa niemieckiego Z GmbH&Co. KG z siedzibą w Bochum jest producentem i dystrybutorem wędlin. Jego produkty znane są z wysokiej jakości i walorów smakowych. Na polskim rynku powód działa od 2006 r. za pośrednictwem spółki córki – Z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kostrzynie. W latach 2007-2009 podejmował działania marketingowe i reklamowe zmierzające do budowy znajomości swej marki wśród nabywców, jej pozytywnego obrazu i atrakcyjności produktów. (dowód : zeznania świadka B k.169-170, raport k.69-194, filmy reklamowe k.195, lista wyświetleń k.196-197, Z w Polsce k.198-220)

Spółce Z służą prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 25 V 2007 r., o czym opublikowano 19 VI 2007 r., ze wskazaniem na opakowania do artykułów spożywczych :



Powodowi służy także prawo do słowno-graficznego znaku towarowego, zgłoszonego w dniu



26 XI 2007 r., a zarejestrowanego 15 IX 2008 r. pod nr 006462592, o którym opublikowano 22 IX 2008 r. dla towarów i usług w klasach 29, 42, 43 i 45, m.in. mięsa i wędlin. (dowód : świadectwa OHIM k. 40-50, 52-68)

Wanda Szczupak prowadziła od 1993 r., pod firmą Z w Jacewie, działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów mięsnych, od 2004 r. produkowała wędliny w jednorazowych opakowaniach. 31 VII 2010 r. pozwana zbyła spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Z w Radojewicach całe przedsiębiorstwo wraz z udzielonym 6 III 2007 r. - z pierwszeństwem od 8 X 2004 r., dla towarów w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej (m.in. wędliny) - prawem ochronnym na znak towarowy Z-188683



. (dowód : odpis aktu notarialnego k.38-44, świadectwo ochronne Z-188683 k.60-62, zeznania pozwanej k.193) Obecnie zajmuje się obrotem nieruchomościami i nie zamierza powrócić do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji wędlin. S jest prokurentem w spółce Z. (dowód : zeznania pozwanej k.193)

Chronione i używane dla identycznych towarów (wędliny), przeciwstawione sobie słowno-graficzne znaki towarowe stron nie są identyczne ani do siebie podobne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej, czy koncepcyjnej. Pomimo identyczności towarów i tożsamości sieci dystrybucyjnych, nie istnieje żadne ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia wędlin w opakowaniach opatrzonych tymi znakami od stron niniejszego postępowania. (normatywna ocena dokonana przez Sąd na podstawie porównania obu znaków towarowych)

Opakowania produktów wędliniarskich Z mają powszechnie spotykany prostokątny kształt i przezroczyste okienko, przez które widoczna jest oferowana wędlina. Z wzorami powoda łączy je jedynie podobieństwo kolorystyczne ramki - czerwień, która może budzić

pewne skojarzenia, nie można jej jednak uznać za element dominujący w ogólnym oglądzie. Czerwone obramowania mają odmienny kształt (dolny prawy róg, łuk górny). Kremowo-zielone paski boczne nie występują we wzorach powoda. Na opakowaniach VIANDO nie ma elementu kanapki z wędliną, ani wędliny, napisów w języku niemieckim, zdobi je natomiast rysunek pomidora i bazylii, umieszczonych w innym miejscu, a także wizerunek kobiety (w owalu). W górnej części jest niewielki znak towarowy *Viando* i napis na jasnym pasku *Smacznie i zdrowo*, całkowicie różne niż dominujący znak towarowy **ZIMBO** i oznaczenie **Gourmet**. Opakowania *Viando* i wzory wspólnotowe nr 000729694-0008 i 000729694-0009, różniące się zasadniczo wieloma elementami, wywołują na zorientowanym użytkowniku (konsumentie wędlin, pracowniku sklepów lub stoisk z wyrobami mięsnymi) odmienne ogólne wrażenie. Nie występuje w nich także kształt w czerwonym kolorze z kremowym podkreśleniem i wpisanym białymi literami słowem **ZIMBO** stanowiące wzory wspólnotowe nr 000729694-0001 i 000729694-0002. (normatywna ocena dokonana przez Sąd na podstawie porównania wzorów w świadectwach OHIM i fotografii opakowań *Viando* k.63-73, 224-240, reklamy k.74-79, informacje k.79-83, katalogi k.84-98, 99-121, płyta k.133, dowody rzeczowe k.241-243)

Powyższe ustalenia poczynione zostały przez Sąd w oparciu o wyniki przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego. Wynikają z niego w sposób niewątpliwy, niekwestionowane przez pozwaną prawa wyłączne powoda. Sporny był natomiast fakt ich naruszenia, jego aktualność w dacie zamknięcia rozprawy lub możliwość uznania, że istnieje realna groźba naruszenia przez S w przyszłości praw Z.

W przekonaniu Sądu, ważne i skuteczne zbycie w dniu 31 VII 2010 r. – a zatem przed wszczęciem niniejszego postępowania - przedsiębiorstwa pod nazwą Z oraz prawa ochronnego na znak towarowy nr 1888683 wyłącza możliwość uznania, że stan ewentualnego naruszenia nadal istnieje. Pomimo aktualności wpisu do rejestru działalności gospodarczej, że S zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów mięsnych, należy uznać, iż ma on charakter deklaracji, a nie odzwierciedla faktycznie istniejącego stanu rzeczy, pozwana nie jest już bowiem właścicielką przedsiębiorstwa, z którego funkcjonowaniem łączy się taka działalność.

Zdaniem Sądu, nie można także uznać, że istnieje realna groźba naruszeń w przyszłości. Występując z pozwem po raz drugi, w sprawie sygn. akt XXII GWwp 15/10, powód złożył katalog wędlin VIANDO produkowanych przez Z spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w Radojewicach, w którego stopce zapisano numery telefonów adres i adres strony internetowej (k.12). Oznacza to, że powód miał świadomość, kto obecnie używa kwestionowanych wzorów, a zatem – zgodnie z art. 479¹² § 1 k.p.c. – powinien

był już w pozwie przedstawić twierdzenia i dowody uzasadniające wystąpienie z pozwem przeciwko S, a zatem także aktualność naruszenia lub groźbę naruszenia jego praw w przyszłości przez pozwaną. Sąd nie jest przekonany co do słuszności zarzutu podnoszonego dopiero w toku postępowania, możliwości powrotu przez pozwaną do prowadzenia działalności indywidualnej w przemyśle mięsnym. Ewentualne przekształcenia formy prawnej spółki, która przejęła przedsiębiorstwo S, nie stanowią argumentu za uznaniem, że ostatecznie zmierzają one do przejęcia przez nią Z. Sama taka możliwość nie jest tożsama z realnym zagrożeniem uzasadniającym zastosowanie sankcji zakazowych i zobowiązanie do usunięcia skutków naruszeń.

Z tych względów, Sąd uznał za skuteczny zarzut zgłoszony przez S braku legitymacji biernej, decydując o oddaleniu powództwa w całości. Ponieważ jednak materiał dowodowy umożliwił dokonanie oceny zarzutu naruszenia, Sąd poczynił stosowne ustalenia, rozstrzygając o merytorycznej niezasadności powództwa.

Sąd zważył co następuje :

I. Odnośnie naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Zakazy te są zbieżne z względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) odnoszące się do :

- identyczności lub podobieństwa oznaczenia i znaku towarowego,
- identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Warto przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału i Sądu cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami i usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Medion* i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlhens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument

postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (por. wyroki Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 *Nestlé*, wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 *SPA Therapy*) Jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne. (por. wyrok Sądu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 *Barbara Becker*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 *Dieselit*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*,

wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO* i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do

ochrony znaku wspólnotowego. Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* - uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Stosując przedstawione wyżej reguły Sąd uznał, że słowno-graficzne znaki towarowe :

Z GmbH&Co. KG i

Z spółki z o.o.

nie są ani identyczne, ani podobne na płaszczyźnie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej. Odmienna jest ich forma graficzna, brzmienie wpisanych w nie słów. Elementem dystynktywnym wspólnotowego znaku towarowego jest słowo **ZIMBO**, zdecydowanie dominujące nad elementami graficznymi (kształtem i kolorystyką). Dla rozsądnego, uważnego konsumenta jest jasne, że towary w opakowaniach opatrzone tymi znakami nie pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa ani z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo lub personalnie. Oceny Sądu nie zmieniają zeznania świadków B, K i S (k.169-171), które koncentrują się na podobieństwie i skojarzeniach opakowań, a nie znaków towarowych. Zeznania te ani dokumenty nie dowodzą także renomy znaku **ZIMBO**.

Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, po ustaleniu podobieństwa znaków, a nie w celu ustalenia tego podobieństwa. (por. wyrok Trybunału z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 *La Española*, wyroki Sądu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 *HUBERT*, z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*, z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*) Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- ❖ udział w rynku,
- ❖ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ❖ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 (*Emilio Pucci*) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-Finders*) Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Sąd zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. (por. także wyrok Trybunału z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 *INTEL*)

Należy zatem uznać, że używanie znaku towarowego **Viando Zakłady Mięsne** nie narusza praw Z z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ZIMBO**. (*a contrario* art. 9 rozporządzenia)

II. Odnośnie zarzutu naruszenia praw do wzorów wspólnotowych :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.U.E.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.U.E.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw Państw Członkowskich, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest 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.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych

właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) Może ono być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Wyłącznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu z rejestracji nie przysługuje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalają na obalenie domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. Dopiero w efekcie orzeczenia o unieważnieniu uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. (art. 26 ust. 1) Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączone prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporządzenie precyzyjnie określa zakres praw z rejestracji. Obejmują one niewątpliwie wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany. Szeroką interpretację proponuje się przyjąć dla oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedaży, to również najem, dzierżawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, mające ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko należy także rozumieć zwrot użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego. Natomiast składowanie nie powinno być interpretowane

rozszerzająco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wówczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanej jest na tyle **podobny** do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie cechy postrzegalne zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*) Zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11) Wzory należy porównywać uwzględniając cechy nowe, nie zaś znane i ogólnie dostępne. Nie należą do treści prawa np. elementy folkloru czy ukształtowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych właściwości, które są własnością publiczną, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogólnego wrażenia nie zawsze przesądza o naśladownictwie; często jest nieuniknioną konsekwencją sytuacji, gdy wygląd przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcją użytkową.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma 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 wzór 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) Dokonując oceny Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*) *Kryterium indywidualnego charakteru opiera się na wrażeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany użytkownik uważa, że wzór różni się, czy też nie od tego co istniało już poprzednio w danej dziedzinie produktów.* (tak M.Poźniak-Niedzielska *Ochrona (...) s.5*) Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak 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*)

Za zorientowanego może być uważany stały użytkownik produktu, ale także ten, który używając go doraźnie dobrze go zna. Będzie nim także każdy podmiot związany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucją produktu, znający dobrze jego walory użytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozański *Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w Unii*

Europejskiej – prawo wzorów przemysłowych krajowych i wspólnotowych. nr 12/2005 s.30-37)
Inny pogląd prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (*Zdolność [...] s.45-50*) ograniczająca krąg zorientowanych użytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza się jednak tylko w odniesieniu do produktów codziennego użytku, które nabywamy na tyle często aby zapoznać się z cechami zawartego w nich wzoru, mogąc porównać go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów używanych incydentalnie. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą niż zwykły znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przeciętny odbiorca, ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako znawca. Niekoniecznie musi to też być finalny użytkownik. (*Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także M.Poźniak-Niedzielska, J.Sieńczyło-Chlabicz Europejskie prawo wzorów przemysłowych. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.Poźniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 X 2007 r. II CKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66*)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub groźących naruszeniem wzoru,
 - b. zajęcie podrobionych produktów;
 - c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
 - d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce.
- (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach wzorów jest stosunkowo niewielkie. Ich naruszenia dotyczą jedynie dwa wyroki Sądu Unii Europejskiej, wydane 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Gráfico/PepsiCo* oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Bosch*. Sąd odniósł się w nich do zasadniczych kwestii, stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia w sprawach wzorów wspólnotowych, w praktyce orzeczniczej budzących istotne rozbieżności interpretacyjne. Warto więc odwołać się do motywów pierwszego z wyroków.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że w sprawach o naruszenie sąd dokonuje oceny podobieństwa lub odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszcyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Produkt, w którym wzór jest ucieleśniony może być wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jeśli nie ma wątpliwości co do ich tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Bez znaczenia jest także dobra lub zła wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym użytkownikiem nie jest wytwórca ani sprzedawca produktów, w których wzór jest zastosowany (należy podkreślić, że wzór wspólnotowy nie ogranicza się do określonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestrację ma znaczenie pomocnicze). Jest szczególnie uważny i dysponuje pewną wiedzą na temat stanu wzornictwa. 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 i produktu dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice.

Ocena podobieństwa (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspólnotowych znaków towarowych. Sąd uwzględnia zaferowany mu przez strony proces materialny dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczególnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, powód powinien dołożyć wszelkich starań, aby przedstawić przeciwstawiane sobie wzory w formie umożliwiającej sądowi dokonanie wszech-stronnej oceny ogólnego wrażenia jakie każdy z nich wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a w efekcie prawidłowe rozstrzygnięcie sporu. Normatywna ocena sądu, który orzeka na podstawie zaferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech

wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także określenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów. Twierdzenia stron posłużą sądowi przy rozstrzygnięciu sporu o naruszenie. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być w żadnym razie cedowane na biegłego. Z tej przyczyny Sąd oddalił wnioski powoda o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.

W ocenie Sądu, żadne z kwestionowanych opakowań produktów Z- w całości ani w części – nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku nieodmiennego ogólnego wrażenia. Nie można się zgodzić z zarzutem imitowania przez opakowania VIANDO wzorów wspólnotowych. Zastosowany kolor czerwony, stanowiący zaledwie jeden z wielu elementów bardzo urozmaiconego opakowania, nie może być uznany za decydujący o indywidualnym charakterze lub nowości wzoru, a kształt ramki w istocie się nie wyróżnia. Wzory powoda i kwestionowane opakowania mogą budzić pewne skojarzenia ale porównywane przez zorientowanego użytkownika, który wyeliminuje wszystkie elementy nie cechujące się nowością i indywidualnością, a także te wynikające z funkcji opakowania, stwierdzi, że występujące między nimi różnice wykluczają uznanie, iż każdy ze wzorów i każde z opakowań (kolejno sobie przeciwstawianych) wywołują na nim odmienne ogólne wrażenie. Podobieństwo kolorystyczne znosi wpisanie w sposób bardzo wyrazisty, białymi literami, w górnej części obramowania słowa ZIMBO, które w żaden sposób nie może być uznane za podobne do znaku towarowego *Viando Zakłady Mięsne*. Należy przy tym wyjaśnić, że w ocenie naruszenia opakowania produktów VIANDO przeciwstawione zostały wzorom wspólnotowym, a nie używanym przez powoda, odmiennym od wzorów opakowaniom (k.221-223), jak miałyby to miejsce w przypadku zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji.

Z tych względów, żądanie Z GmbH&Co. KG zastosowania objętych pozwem sankcji określonych w art. 89 ust. 1 rozporządzenia podlegać musiały oddaleniu, jako bezzasadne.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat

określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasadzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)