**Departament Orzecznictwa**

Sp. 23.2019

ODPIS**DECYZJA**

z dnia 28 listopada 2019 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego

Piotr Kalinowski

Ekspert- orzecznik

Bolesław Białkowicz (spr.)

Ekspert

Marek Rudziński

Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: "Gałązka choinki z tworzywa sztucznego" nr Ru.69848 udzielonego na rzecz Mieczysława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Wiśniewski PPH MATPOL z siedzibą w Mysłowie, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez Adama Gila prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Gil Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADAL” z siedzibą w Koziegłówkach, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 94, art. 25 w związku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

orzeka:

1. unieważnić prawo ochronne na wzór użytkowy pt.: "Gałązka choinki z tworzywa sztucznego" nr Ru.69848,
2. przyznać Adamowi Gilowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Adam Gil Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADAL” z siedzibą w Koziegłówkach od Mieczysława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Wiśniewski PPH MATPOL z siedzibą w Mysłowie, kwotę w wysokości 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie;

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi 1000 złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Dnia 30 sierpnia 2018 r. Adam Gil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Gil Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADAL” z siedzibą w Koziegłówkach wystąpił do Urzędu Patentowego RP ze sprzeciwem wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: "Gałązka choinki z tworzywa sztucznego" nr Ru.69848 udzielonego na rzecz Mieczysława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Wiśniewski PPH MATPOL z siedzibą w Mysłowie, z pierwszeństwem od dnia 13 kwietnia 2015 r.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 94 ust. 1 i art. 25 w związku z art. 100, a także art. 97 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej podnosząc, że w dacie jego zgłoszenia do rejestracji sporny wzór nie spełniał wymogu nowości.

Na dowód braku nowości spornego wzoru wnoszący sprzeciw przedłożył następujące materiały dowodowe:

- nagranie filmu „How It's Made: Artificial Christmas Trees” zamieszczonego w Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r. (patrz płyta CD, k.100 akt Sp.23.2019) wraz ze zrzutami ekranu (patrz akt notarialny, k. 28 – k.33 akt Sp.23.2019 dotyczący otwarcia strony portalu You Tube z ww. filmem oraz strony internetowej bizea.com) oraz tłumaczeniem przysięgłym komentarza lektora z odnośnego fragmentu tego filmu wraz ze zrzutami ekranu (k. 219 – k.222 akt Sp.23.2019, TII),
- oświadczenie chińskiego dostawcy zszywek wraz z fakturą (k. 26 – k.28 verte akt Sp.23.2019),
- fragment katalogu wnoszącego sprzeciw (k. 24 – k.25 akt Sp.23.2019),
- dokumenty wydania i wysyłki zszywacza i zszywek C-ring z firmy Bizea wraz z internetową ofertą firmy Bizea dotyczącą zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte – k.24 verte akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Wojciecha Czorta o zakupie choinek z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. wraz z fakturą (k. 20 i k.21 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Rafała Paryły o zakupie choinek z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. wraz z fakturą (k. 20 verte i k.21 verte akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Teresy Machury, Zdzisława Machury i Piotra Machury o sprzedaży choinek z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. wraz z 2 fakturami (k. 19 verte i k.19 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Szymona Słocińskiego o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 17 verte akt Sp.23.2019),

- oświadczenie Dariusza Łatanika o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Rafała Kahali o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 verte akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Romana Wittek o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Adama Gila o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 verte akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Wojciecha Dziedzica (k. 14 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie spółki MAG o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. (k. 14 verte akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Thomasa Völckera o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym (k. 13 verte i k.13 akt Sp.23.2019),
- oświadczenie Thorstena Wulfa o zapoznaniu się z choinkami z gałązkami według spornego wzoru w 2014 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym (k. 11- k.12 verte akt Sp.23.2019),
- rachunek celny z Hamburga wraz z fakturą za przewóz lotniczy (k. 89 verte - k.90 akt Sp.23.2019),
- 2 arkusze fotografii stoiska ADAL na targach Christmasworld, Frankfurt 2015 (k.87 k.88 akt Sp. 23.2019),
- 3 karty z katalogu Adal 2016/2017 (k. 102- k.104 akt Sp.23.2019).

Ponadto, w niedatowanym piśmie doręczonym do Urzędu dnia 11 kwietnia 2019 r. (k. 109) wnoszący sprzeciw wycofał materiały dowodowe na które powołał się w sprzeciwie obejmujące oświadczenie menadżera firmy chińskiej wraz z tłumaczeniem i fakturą z dnia 10.01.2014 r., fragment katalogu wnoszącego sprzeciw, 2 faktury dotyczące sprzedaży choinek w 2014 r. oraz oświadczenia Szymona Słocinskiego, Dariusza Łatanika i Rafała Kabały.

Uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw z dnia 11.01.2019 r. uznał sprzeciw za bezzasadny. Odnośnie filmu „How It’s Made: Artificial Christmas Trees” zamieszczonego w Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r. (nie kwestionując daty podania tego filmu do wiadomości publicznej) uprawniony oświadczył, że film ten nie świadczy o braku nowości spornego wzoru.. Zdaniem uprawnionego, film ten nie prezentuje wykonania samodzielnych, wyodrębnionych gałęzi choinek do produkcji sztucznych drzewek na potrzeby mieszkaniowe, lecz wykonanie wielkogabarytowych

choinek opartych na stożkowych stelażach, w których odnogi łączone są nie z konarem lecz z elementem stożkowego szkieletu (k.70 akt Sp.23.2019). W szczególności, uprawniony zwrócił uwagę na różnice w kolorze obejm (C-ringów) na filmie (srebrne) i na zdjęciach ilustrujących sporny wzór (w kolorze gałązki). Uprawniony wskazał także, że samo ujawnienie materiałów (obejm) służących do wykonania gałązki choinki nie może świadczyć o ujawnieniu gałązki według spornego rozwiązania. Odnośnie przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw oświadczeń uprawniony zakwestionował ich wiarygodność, twierdząc, że nie są one poparte żadnymi dowodami (k. 69 verte akt Sp.23.2019).

Na poparcie swoich twierdzeń uprawniony przedłożył:

- 10 oświadczeń, w tym dwa z tłumaczeniem, w których oświadczający twierdzą, że nie spotkali się z produkcją choinek z gałązkami zszywanymi za pomocą C-ringów, i/lub spotkali się dopiero z taką produkcją uprawnionego w 2015 r., przy czym 4 oświadczenia dotyczą zszywania za pomocą C-ringów w kolorze zielonym (k. 56 – k.66 akt Sp.23.2019),

- oświadczenie menadżera firmy chińskiej wraz z tłumaczeniem, w którym oświadczający twierdzi, że nie spotkał się z produkcją choinek z gałązkami zszywanymi za pomocą C-ringów, i/lub spotkał się dopiero z taką produkcją uprawnionego w 2015 r. wraz z korespondencją e-mailową (k. 53 – k.55 akt Sp.23.2019),

- korespondencję pomiędzy uprawnionym i firmą Bizea sp. z o.o. (k. 49 verte – k.52 akt Sp.23.2019),

- odpowiedź Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 18 grudnia 2018 r. (k. 48 akt Sp.23.2019),

- oświadczenie Łukasza Jagodzińskiego o produkcji choinek z gałązkami według spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firmę uprawnionego (k. 112 akt Sp.23.2019).

Ponadto, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019) Kolegium Orzekające dopuściło dowód z przesłuchania w charakterze świadków Wojciecha Czorta i Ireneusza Grabarczyka na okoliczności wskazane w piśmie wnoszącego sprzeciw z dnia 31 maja 2019 r. Świadczy ci zeznawali na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. Świadek Wojciech Czort zeznał (patrz k.271 – k.272 akt Sp. 23.2019, TII) (zgodnie ze swoim oświadczeniem i fakturą, które potwierdził – k.21 i k.20, akt Sp.23.2019), że gałązki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i odnóg, w których zarówno konar, jak i jego odnogi owinięte były tworzywem sztucznym, przy czym konary i odnogi były połączone zewnętrznymi obejmami, które stanowiły odcinki drutu zwiniętego w pierścienie, znajdowały się w choinkach

sprzedawanych przez niego na bazarach w Nowym Targu i Jabłonce, we wrześniu lub w październiku 2014 r., które to choinki zakupił od „pana Machury”. Odnosząc się do zeznań świadków uprawniony zakwestionował ich wiarygodność, twierdząc, że nie są one poparte żadnymi dowodami. W szczególności, podniósł, że faktura okazana świadkowi Wojciechowi Czortowi jest nieczytelna i nie wynika z niej data jej wystawienia ani rodzaj choinek, których dotyczy. Świadek Ireneusz Grabarczyk zeznał, że nie pamięta, czy gałązkę według spornego rozwiązania widział przed dniem 13 kwietnia 2015 r. (k. 269 akt Sp. 23.2019 TII). Tym samym postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019) Kolegium oddaliło wnioski o przesłuchanie Zdzisława Machury i Thorstena Wulfa w charakterze świadków.

Ponadto, postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019 TII) Kolegium Orzekające oddaliło wnioski uprawnionego o przesłuchanie w charakterze świadków Bogumiła Miksza oraz Łukasza Jagodzińskiego, a także wniosek wnoszącego sprzeciw o przesłuchanie Romana Wittek w charakterze świadka.

Kolegium Orzekające, zważyło co następuje.

Stosownie do przepisów art. 246 ust.1 i art.247 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, a jeżeli uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw podniesie zarzut, że sprzeciw ten jest bezzasadny to sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z przepisem art. 246 ust.2 p.w.p. podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu. W myśl art. 255 ust.1 pkt 9 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie patentu na skutek złożonego sprzeciwu uznanego za bezzasadny rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego, przy czym Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust.4 p.w.p.).

Kolegium Orzekające zważyło, że zgodnie z powołanym art. 94 ust. 1 pwp, wzorem użytkowym jest (konkretne) nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia (jednego) przedmiotu o trwałej postaci, wyróżnionego cechami znamionnymi, a więc dowód braku jego nowości wymaga przedstawienia wcześniejszego rozwiązania o wszystkich jego zastrzeganych cechach, a zwłaszcza o jego cechach znamionnych.

Rozwiązania nie uważa się za nowe, jeśli jest częścią stanu techniki, zgodnie z art. 25 ust. 1 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej, mającym odpowiednie zastosowanie do wzorów użytkowych na mocy art. 100 tej ustawy.

Stan techniki został zdefiniowany ust. 2 i 3 w art. 25 ustawy Prawo własności przemysłowej w sposób następujący.

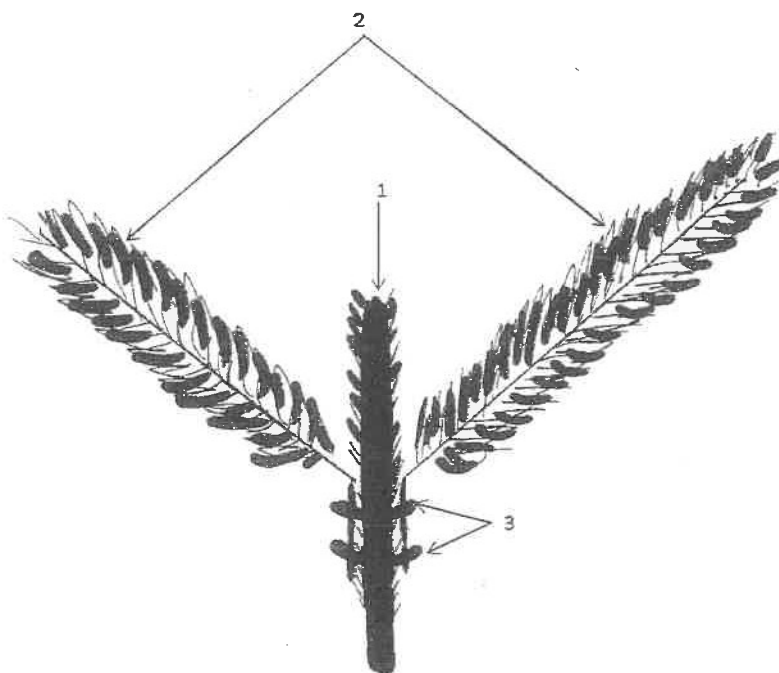
a) przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób;

b) za stanowiącą część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Zgodnie z zastrzeżeniem niezależnym 1 sporny wzór stanowi:

„Gałązka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konaru(1) i odnóg (2), w której zarówno konar (1), jak i jego odnogi (2) owinięte są tworzywem sztucnym, znamienna tym, że konar (1) i odnogi (2) są połączone zewnętrznymi obejmami (3), które stanowią odcinki drutu zwiniętego w pierścienie.”

Ilustrację przykładu wykonania wynalazku przedstawiono poniżej.



Kolegium Orzekające uznało wbrew twierdzeniom uprawnionego, że sporny wzór użytkowy cechuje się brakiem nowości w świetle filmu „How It’s Made: Artificial

Christmas Trees” (patrz płyta CD, k.100 akt Sp.23.2019) zamieszczonego w Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r., tj. przed datą pierwszeństwa spornego wzoru 13.04.2015 r., w którym to filmie w czasie oznaczonym 00:02:01 do 00:02:05 przedstawiono sposób łączenia krótszych elementów sztucznej choinki (odnóg) z dłuższym elementem sztucznej choinki (konarem) zewnętrznymi obejmami, które stanowią odcinki drutu zwiniętego w pierścieniu, w wyniku czego otrzymywana jest gałązka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konara i odnóg, w której zarówno konar, jak i jego odnogi owinięte są tworzywem sztucznym (patrz tłumaczenie przysięgłe komentarza lektora z odnośnego fragmentu tego filmu wraz ze zrzutami ekranu k. 219 – k.222 akt Sp.23.2019, TII). Tak więc film ten ujawnia wszystkie cechy zastrzegane w zastrzeżeniu niezależnym 1 spornego wynalazku.

W świetle sprawdzonej przez Kolegium treści ww. filmu nie sposób zgodzić się z twierdzeniem uprawnionego, że „film ten nie dotyczy samodzielnych gałązek” i dlatego nie może być skutecznym przeciwstawieniem na brak nowości spornego wzoru. Sporny wzór dotyczy ogólnie gałązki choinki, nie precyzując ani rodzaju tej choinki, ani też tego, że sporna gałązka choinki ma być wyrobem samodzielnie oferowanym na rynku. W tej sytuacji okoliczność, że ww. film dotyczy innego rodzaju choinki zawierającej sporną gałązkę niż ta, do której sporną gałązkę stosuje uprawniony jest bez znaczenia i nie zmienia faktu, że film ten, wbrew twierdzeniom uprawnionego, ujawnia cały zespół cech zastrzeganych w zastrzeżeniu niezależnym spornego wzoru. Ponadto, należy zauważyć, że uprawniony nie kwestionował daty zamieszczenia w Internecie, na portalu You Tube, ww. filmu.

Niezależnie od powyższego, o braku nowości spornego wzoru świadczą także zeznania świadka Wojciecha Czorta złożone na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. Zeznał on (zgodnie ze swoim oświadczeniem, które potwierdził – k.21, akt Sp.23.2019), że gałązki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i odnóg, w których zarówno konar, jak i jego odnogi owinięte były tworzywem sztucznym, przy czym konary i odnogi były połączone zewnętrznymi obejmami, które stanowiły odcinki drutu zwiniętego w pierścieniu, znajdowały się w choinkach sprzedawanych przez niego na bazarach w Nowym Targu i Jabłonce, we wrześniu lub w październiku 2014 r., tj. przed datą pierwszeństwa spornego wzoru 13.04.2015 r., które to choinki zakupił od Zdzisława Machury

Kolegium nie podzieliło przy tym stanowiska uprawnionego, że wniosek o przesłuchanie ww świadka był spóźniony i dlatego zachodziła przeszkoda w dopuszczeniu dowodu z zeznań tej osoby. Uprawniony podniósł w tym zakresie, że w analizowanej sprawie,

toczącej się na skutek sprzeciwu, możliwość powoływania nowych dowodów jest ograniczona w czasie. Zdaniem Kolegium, ograniczenie o którym mowa w treści art. 246 ust. 1 pwp dotyczy obowiązku umotywowania sprzeciwu a więc przedstawienia zarzutów i okoliczności faktycznych z nimi związanych a nie źródeł czy też środków dowodowych, które mają służyć wykazaniu tych okoliczności i zarzutów. Świadek Wojciech Czort (podobnie jak Ireneusz Grabarczyk) został przesłuchany na okoliczności podnoszone przez wnoszącego sprzeciw już w dacie wniesienia sprzeciwu z których nie wycofał się on na żadnym etapie postępowania, co potwierdza oświadczenie załączone do sprzeciwu (k.21, akt Sp.23.2019).

W świetle powyższego, ponieważ o braku nowości spornego wzoru w niniejszej sprawie przesądza ujawnienie przed datą zgłoszenia do ochrony całego rozwiązania (gałązki choinki) według spornego wzoru nie ma znaczenia, słuszne skądinąd twierdzenie uprawnionego, że samo ujawnienie materiałów (obejm) służących do wykonania gałązki choinki nie może świadczyć o ujawnieniu gałązki według spornego rozwiązania. Dlatego dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy nieprzydatne okazały się złożone przez wnoszącego sprzeciw dowody na tę okoliczność, a w tym dokumenty wydania i wysyłki zszywacza i zszywek C-ring z firmy Bizea wraz z internetową ofertą firmy Bizea dotyczącą zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte – k.24 verte akt Sp.23.2019).

Należy zauważyć, zgodnie z orzecnictwem i doktryną, że gdy istnieją przesłanki unieważnienia prawa wyłącznego w zakresie określonym w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, to skutki tego unieważnienia rozciągają się także na treść tzw. zastrzeżeń zależnych, a w konsekwencji unieważnieniu podlega całe prawo wyłączne. W wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 56/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „zgodnie z orzecnictwem i doktryną, gdy istnieją przesłanki unieważnienia prawa wyłącznego w zakresie określonym w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, to skutki tego unieważnienia rozciągają się także na treść tzw. zastrzeżeń zależnych, a w konsekwencji unieważnieniu podlega całe prawo wyłączne” (patrz również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.01.1998r, sygn. akt III RN 97/97, oraz publikacja „Prawo Własności Przemysłowej pod redakcją Ryszarda Skubisza, Tom 14A, Wyd. C.H.BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit (60)). W świetle powyższego, bezprzedmiotowe są argumenty uprawnionego, wskazujące na różnice w kolorze obejm (C-ringów) na filmie (srebrne) i na zdjęciach ilustrujących sporny wzór (w kolorze gałązki). Kolor obejm jest bowiem zastrzegany w

zastrzeżeniu zależnym spornego prawa ochronnego na wzór użytkowy, nie zaś w jego zastrzeżeniu niezależnym.

Postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019 TII) Kolegium Orzekające oddaliło wnioski uprawnionego o przesłuchanie w charakterze świadków Bogumiła Miksza oraz Łukasza Jagodzińskiego, na okoliczność wskazaną w piśmie uprawnionego z dnia 8 lipca 2019 r. (k. 214 verte akt Sp. 23.2019), tj. czy przed datą 13 kwietnia 2015 r. na rynku były dostępne choinki wykonane według spornego wzoru, w szczególności w ofercie wnoszącego sprzeciw. Kolegium stwierdziło, że dowód ten nie nadaje się do ustalenia okoliczności istotnych dla sprawy tj. stosowania spornego rozwiązania w obrocie. Sam fakt, iż świadek nie zetknął się z danym rozwiązaniem w danym okresie nie oznacza, że nie było ono obecne na rynku. W konsekwencji, nawet ustalenie w toku przesłuchania, że świadek nie spotkał się z gałązką o cechach objętych spornym prawem nie przesądza o nowości tego rozwiązania. W tym zakresie należy wyjaśnić, że rolą świadka jest komunikowanie o okolicznościach faktycznych z którymi się zetknął bezpośrednio lub pośrednio a nie kategoryczne przesądzenie, że danego zdarzenia nie było, ponieważ on się z nim nie zetknął. Oceny, czy analizowane rozwiązanie (gałązka) było obecne na rynku, czy też nie, dokonuje samodzielnie Kolegium, w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału. Dowody poddane analizie we wcześniejszej części niniejszego uzasadnienia jednoznacznie potwierdzają, iż sporne rozwiązanie zostało ujawnione przed datą pierwszeństwa (13 kwietnia 2015 r.).

Z tych samych względów jak wnioski uprawnionego o przesłuchanie w charakterze świadków Bogumiła Miksza oraz Łukasza Jagodzińskiego, o rzeczywistym braku wcześniejszego ujawnienia spornego rozwiązania nie mogą świadczyć przełożone przez uprawnionego materiały obejmujące:

-10 oświadczeń, w tym dwa z tłumaczeniem, w których oświadczający twierdzą, że nie spotkali się z produkcją choinek z gałązkami zszywanymi za pomocą C-ringów, i/lub spotkali się dopiero z taką produkcją uprawnionego w 2015 r., przy czym 4 oświadczenia dotyczą zszywania za pomocą C-ringów w kolorze zielonym (k. 56 – k.66 akt Sp.23.2019),

- oświadczenie menadżera firmy chińskiej wraz z tłumaczeniem, w którym oświadczający twierdzi, że nie spotkał się z produkcją choinek z gałązkami zszywanymi za pomocą C-ringów, i/lub spotkał się dopiero z taką produkcją uprawnionego w 2015 r. wraz z korespondencją e-mailową (k. 53 – k.55 akt Sp.23.2019),

- oświadczenie Łukasza Jagodzińskiego o produkcji choinek z gałązkami według spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firmę uprawnionego (k. 112 akt Sp.23.2019).

Natomiast odpowiedź Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 18 grudnia 2018 r. (k. 48 akt Sp.23.2019) dotycząca braku zgłoszenia w tym Urzędzie w roku 2014 zgłoszenia celnego kontenera nr MRKU2858142, którego dotyczy faktura handlowa firmy chińskiej stanowiąca załącznik 5 do sprzeciwu (k. 27 i 28 verte akt Sp.23.2019) jest bezprzedmiotowa dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, gdyż wnoszący sprzeciw pismem doręczonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. (k. 109 akt Sp.23.2019) wycofał załącznik 5 do sprzeciwu. Jedynie na marginesie należy wyjaśnić, że pismo to nie może świadczyć o rzeczywistym braku przywozu takiego kontenera do Polski, gdyż mógł on być oclony w innym Urzędzie Celno-Skarbowym. Ponadto, kwestia przywozu do Polski kontenera z próbkami szczypiec i C-ringów w 2014 nie ma znaczenia przy ocenie nowości spornego wzoru, w sytuacji gdy przedmiotem oceny jest gałązka choinki, a nie urządzenia i materiały służące do jej wytworzenia, co omówiono już w niniejszym uzasadnieniu.

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019) Kolegium oddaliło wniosek o przesłuchanie Zdzisława Machury i Thorstena Wulfa w charakterze świadków, uznając, że ponieważ te wskazane osoby miały zeznawać na okoliczność ujawnienia choinek z gałązkami wykonanymi według spornego wzoru przed datą jego pierwszeństwa, to ich przesłuchanie jest niecelowe w świetle zeznań świadków Wojciecha Czorta i Ireneusza Grabarczyka. Osoby te przedstawiły swój stanowiska w oświadczeniach załączonych w sprawie (k. 19 verte i k.19 oraz k.11 i k. 12 verte, akt Sp.23.2019). Z tych samych względów postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019 TII) Kolegium Orzekające oddaliło wniosek wnoszącego sprzeciw o przesłuchanie Romana Wittek w charakterze świadka (patrz oświadczenie Romana Wittek - k. 15, akt Sp.23.2019).

Mając na względzie fakt, iż wskazany wyżej materiał dowodowy przesądza o braku nowości spornego rozwiązania, Kolegium nie analizowało pozostałego materiału dowodowego wskazanego przez wnoszącego sprzeciw w tym zakresie.

Rozstrzygając zaś wniosek o zwrot kosztów postępowania złożony przez wnoszącego sprzeciw Kolegium uznało, że jest on zasadny. Stosownie bowiem do obowiązujących przepisów, strona, której żądanie zostało uwzględnione ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w razie złożenia o to wniosku nie później niż przed zamknięciem rozprawy.

W przedmiotowej sprawie żądanie unieważnienia spornego prawa zostało uwzględnione.

W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie wnoszącemu sprzeciw zwrotu niezbędnych kosztów postępowania.

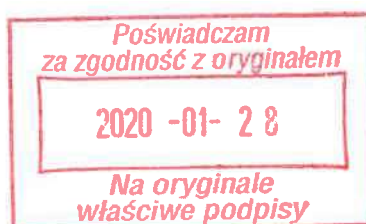
Do niezbędnych kosztów postępowania w myśl przepisu art.98 § 1 k.p.c. zalicza się w przypadku, gdy strona korzystała z zastępstwa pełnomocnika, jego wynagrodzenie, koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki związane ze sporządzaniem pism i wniosków.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw korzystał z usług pełnomocnika, którym był rzecznik patentowy.

Ustalając wynagrodzenie pełnomocnika Kolegium oparło się na przepisie § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 5 maja 2017 r., poz. 881), według którego stawka minimalna w sprawach dotyczących unieważnienia prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wynosi 1600 zł.

W związku z powyższym Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy kwoty 2600 zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1600 zł oraz zwrot opłaty za wniosek w wysokości 1000 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.



REFERENDARZ
mgr Tomasz Hryniewicz

Otrzymują:

Anna Korbela – rzecz. pat.

AAK Kancelaria Prawna i Patentowa

ul. Kilińskiego 30 lok.2

42-202 Częstochowa

Agnieszka Suskiewicz – rzecz. pat.

Kancelaria Prawno-Patentowa

ul: Gen. J. Zajączka 11/1

42-202 Częstochowa

akta Ru.69848-1 egz.

a/a