

Sygn. akt II Kp 267/14

## POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2014r.

**Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny** w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Jawor

Protokolant: Ewelina Zachilska

po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej i inne na skutek zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego (...) Ltd. z siedzibą w B., O. (USA)

w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia

na podstawie art. 465 § 2 k.p.k. w zw. z art. 329 § 1 k.p.k.

postanawia:

nie uwzględnić zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego **(...) Ltd.**

**z siedzibą w B., O.(USA)** z dnia 11 czerwca 2014r. i utrzymać

w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 27 maja 2014r., w sprawie o sygn. akt (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 maja 2014r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie dokonywania obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi N.za pośrednictwem internetowego portalu A. przez użytkownika o nicku (...) na aukcji nr (...), które miało miejsce w D.w okresie od 24.01.2014r. do 31.01.2014r. czym spowodował straty na kwotę 31.200,00 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o.z/s w W.tj. o czyn z art. 305 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na fakt, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego ( art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

Na powyższe postanowienie w dniu 11 czerwca 2014r. wniósł zażalenie pełnomocnik pokrzywdzonego (...) Ltd. z siedziba w B., O. (USA) zaskarżając je w całości, zarzucając obrazę prawa materialnego:

- art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że czyn nie zawierał znamion przestępstwa, czego skutkiem była odmowa wszczęcia dochodzenia;

- art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że czyn nie zawierał znamion przestępstwa, czego skutkiem była odmowa wszczęcia dochodzenia. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy celem podjęcia dalszych czynności zmierzających do wszczęcia postępowania przygotowawczego. W uzasadnieniu zażalenia wskazano, iż z przedmiotowego postanowienia wynika, iż czyn „dokonywania obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi N. za pośrednictwem internetowego portalu A.” nie stanowi czynu spełniającego znamiona czynu zabronionego z art. 305 usta. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej – „dokonywania obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem” – co ocenie skarżącego stanowi wewnętrzną sprzeczność i stanowi absurdalną i nieprawidłową wykładnię tego przepisu. Wskazano, iż analiza zatrzymanego towaru dokonana na podstawie nadesłanych zdjęć wykazała brak autentyczności. Skarżący podniósł, iż fakt umieszczenia zarejestrowanego

wspólnotowego znaku towarowego (...) w tytule i opisie Aukcji pozwala na uznanie, że sprzedaż dokonana była pod tym oznaczeniem.

W ocenie skarżącego nie jest konieczne fizyczne oznaczenie samych towarów zarejestrowanych znakiem towarowym. Wystarczy jedynie, gdy dane towary sprzedawane są m.in. pod szyldem lub witryną zawierającą znak, tak więc oznaczenie obejmuje każdą czynność połączenia znaku z towarem, w tym polegającą na stworzeniu związku pojęciowego. Ponadto podniesiono, iż działanie sprawcy wypełniło znamiona przestępstwa z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, albowiem przepis ten umożliwia ściganie karne sprawcy czynu polegającego na sprzedaży towarów, które zostały stworzone w wyniku skopiowania zewnętrznej postaci innego produktu, co w ocenie skarżącego miało miejsce

w niniejszym stanie faktycznym. Skarżący wskazał, iż działanie sprawcy niewątpliwie stwarzało możliwość wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu. Według skarżącego użycie znaku towarowego (...), który jest renomowanym znakiem towarowym należącym do i kojarzonym z N., oraz oznaczenie samego obuwia napisem (...), przy skopiowaniu zewnętrznej postaci produktów N., stworzyło możliwość wprowadzenia klienta w błąd, co do tego, że towary oferowane na aukcji były oryginalne. Wskazano również, iż działanie takie wyrządziło N. poważną szkodę w postaci uszczerplenia sprzedaży oryginalnego obuwia o równowartości 31.200 zł oraz poważną szkodę w postaci utraty renomy w oczach klientów.

We wniosku z dnia 7 lipca 2014r Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie zwrócił się o nieuwzględnienie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia i utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia, wskazując, iż zarzuty podniesione przez skarżącego nie zasługują na uwzględnienie.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd, rozpoznając zażalenie pokrzywdzonego, podzielił w pełni stanowisko Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, iż decyzja procesowa o odmowie wszczęcia dochodzenia podjęta przez ten organ jest w pełni zasadna i odpowiada prawu, a zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, w związku z czym utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

W realiach przedmiotowej sprawy odnośnie opisanych czynów należy stwierdzić, że zgromadzony w sprawie materiał jednoznacznie pozwala na stwierdzenie, iż brak jest znamion czynu zabronionego opisanego zarówno w art. 305 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, jak również art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bezsporny oraz niezaprzeczalnym jest fakt, że na aukcji internetowej pt. (...)A. (...)((...))!" na portalu A. sprzedający pod nickiem (...)sprzedawał, jak wynika z opisu aukcji „buty sportowe (...)A. (...)kolorów do wyboru; buty sportowe z systemem A.idealne do joggingu jak i do chodzenia na co dzień”. Do przedmiotowego opisu załączono liczne zdjęcia prezentujące oferowany produkt

z różnych stron, w różnych kolorach, na których widnieje nazwa producenta obuwia. W dniu 14 lutego 2014r. pełnomocnik skarżącego wystosował do sprzedającego na przedmiotowej aukcji wezwanie do dobrowolnego zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe. W piśmie tym wezwano sprzedającego do natychmiastowego dobrowolnego zaprzestania naruszeń praw wyłącznych dla (...) Ltd. wynikających z rejestracji znaku towarowego A. (...)oraz dopuszczania się względem niego czynów nieuczciwej konkurencji. Sprzedając w odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie z dnia 25 lutego 2014r. poinformował skarżącego, iż jeżeli znak słowny (...)” znajdował się w którymś tytule jego aukcji internetowej to zostanie usunięty i nie będzie użyty w przyszłości oraz, że obuwie kupił na rynku wtórnym i nie wie kto jest producentem, dystrybutorem tego obuwia, a także, że nie sprzedaje ich hurtowo. Ponadto w toku czynności sprawdzających dokonano rozpytania D. G.– prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...)z siedzibą w D., który wskazał, że przedmiotowa aukcja dotyczyła obuwia produkcji chińskiej i w opisie jej nigdzie nie było zaznaczone, że są to produkty firmy (...). Rozpytany wskazał, iż na aukcji było wiele zdjęć, które każdy kupujący mógł obejrzeć w celu rozwiania wątpliwości, co do faktycznego wykonawcy obuwia. D. G. oświadczył również, że jego zamiarem nie było wprowadzenie w błąd kupujących, jak też nieuczciwa konkurencja, a po otrzymaniu pisma od skarżącego, zgodnie z jego dyspozycją nie zamieszczał więcej znaku słownego (...) i zapewnił, iż nie będzie używał go w przyszłości. Ponadto oświadczył, iż jest klientem spółki (...).

Zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej podlega karze ten kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami. Termin „**znak towarowy**” odnosimy do postrzeganych zmysłowo oznaczeń przeznaczonych do odróżniania towarów, pochodzących od różnych podmiotów, przy czym chodzi tu o każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może nim być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znak towarowy pełni kilka funkcji, jednakże podstawowe znaczenie ma funkcja oznaczenia pochodzenia. Określana jest ona także mianem tzw. funkcji wyróżniającej lub indywidualizującej towary. Pozwala zatem na ustalenie tożsamości produktu i jego charakteru. Przez **znak towarowy podrobiony** rozumie się identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów objętych prawem ochronnym.

Przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej ma charakter powszechny. Może być zatem popełnione przez każdego zdolnego do ponoszenia odpowiedzialności karnej podmiot. Za dokonanie obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym może odpowiadać zarówno ten, kto faktycznie umieścił takie oznaczenie na towarach, jak i inna osoba. W wypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy poprzez podejmowanie penalizowanych na gruncie art. 305 ust. 1 czynności w stosunku do znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego relewantne znaczenie ma jedynie taki stopień podobieństwa, że w zwykłych warunkach obrotu znaki takie nie mogą być od siebie odróżnione. To podobieństwo zostało przez normodawcę obwarowane zatem dodatkowym zastrzeżeniem. Oczywiście jest przy tym, że stopień podobieństwa może być większy bądź mniejszy. Z tym pierwszym będziemy mieć zapewne do czynienia w sytuacji, gdy zmiana uległa tylko jedna litera stanowiąca element znaku towarowego.

Przez dokonanie obrotu towarem oznaczonym podrobionym znakiem towarowym bądź zarejestrowanym znakiem towarowym, którego osoba dokonująca obrotu nie ma prawa używać należy rozumieć każdorazowe udostępnianie towaru oznaczonego takim znakiem jego nabywcom. Penalizacja dotyczy zatem każdego etapu obrotu towarem. Transakcja taka będzie zazwyczaj polegała na jego sprzedaży. Określenie "dokonanie obrotu" w rozumieniu art. 305 ust. 1 obejmuje także wprowadzanie towarów oznaczonych takim znakiem towarowym do obrotu. Chodzi zatem o udział w ogóle w obrocie.

W wypadku dokonania obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym bądź zarejestrowanym znakiem towarowym, którego sprawca nie ma prawa używać musi on obejmować swoją świadomością powyższe okoliczności, działając w **zamiarze bezpośrednim bądź wynikowym**. Z drugą z wymienionych postaci umyślności będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przykładowo sprawca nie wie, że dany znak towarowy jest już zarejestrowany na rzecz innego podmiotu, lecz licząc się z możliwością naruszenia cudzych uprawnień z prawa ochronnego na ten znak, decyduje się na podjęcie penalizowanych czynności. Warunkiem odpowiedzialności za przestępstwo z art. 305 ust. 1 jest faktyczna świadomość sprawcy co do charakterystyki towarów stanowiących przedmiot czynności wykonawczej. Taki stan świadomości sprawcy nie musi wynikać z wystąpienia przez uprawniony podmiot z żądaniem zaprzestania bezprawnej praktyki. Oznacza to, że **nie** jest wystarczające poprzestanie na ustaleniu, zgodnie z którym istniała jedynie potencjalna możliwość uzyskania odpowiedniej informacji. **Działanie w błędzie** co do tej okoliczności - niezależnie od tego, czy byłby on usprawiedliwiony, czy też nie - powoduje ten skutek, że podjęte przez sprawcę zachowanie nie realizuje znamion typu czynu zabronionego opisanego w art. 305 ust. 1. Z uwagi na brak typu nieumyślnego, nie będzie wówczas możliwa odpowiedzialność karna. Jeżeli zatem z powodu swego niedbalstwa (nawet rażącego) dana osoba nie sprawdzi w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, czy oznaczając towary danym znakiem towarowym, narusza prawo ochronne przysługujące innemu podmiotowi, pozostając w błędnym przekonaniu, że tak nie jest, wówczas nie może ponosić odpowiedzialności karnej na podstawie art. 305 ust. 1, z uwagi na brak realizacji znamion strony podmiotowej tego typu czynu zabronionego. Pokrzywdzony dysponuje wówczas jedynie środkami ochrony cywilnoprawnej. Dla

kwestii ustalenia realizacji znamion strony podmiotowej typu czynu zabronionego z art. 305 nie ma rozstrzygającego znaczenia przewidziana w przepisach prawa własności przemysłowej ustawowa zasada jawności rejestru znaków towarowych, jego powszechnej dostępności oraz domniemania znajomości i prawdziwości wpisów dokonywanych w takim rejestrze. Należy wyraźnie podkreślić, że istnienie takiej regulacji nie przesądza stanu świadomości sprawcy w kierunku przyjęcia zamiaru. W wypadku zatem, gdy osoba podejmująca działalność związaną z obrotem towarami oznaczonymi znakami towarowymi zaniedba sprawdzenia informacji o zarejestrowaniu znaku towarowego - nawet gdy zaistnienie takiej sytuacji byłoby zarzucalne - to nie można z tego wyprowadzać wniosku, iż działała umyślnie. Mamy wówczas do czynienia co najwyżej z zachowaniem nieumyślnym, które nie jest jednak penalizowane na gruncie art. 305.

Z kolei zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji karze podlega ten kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany **wprowadza do obrotu**, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy. Przy czym pojęcie "wprowadzenie do obrotu" należy odnosić jedynie do pierwszego udostępnienia skopiowanego w sposób opisany w komentowanym przepisie produktu. Jeśli bowiem normodawca chciałby spenalizować także dalszy obrót, wówczas zapewne wyraziłby to wprost w stosownym zapisie ustawowym, np. w formie zwrotu normatywnego: "dokonuje obrotu takimi produktami" ( tak jak to uczynił chociażby na gruncie art. 305 ust. 1 p.w.p.). Produkt można wprowadzić do obrotu tylko raz.

W konsekwencji, **dalszy obrót** skopiowanym w sposób opisany w tym przepisie produktem jest **poza zakresem karalności** wynikającym z art. 24 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z czym niewątpliwym jest, iż w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z wprowadzeniem produktu do obrotu, albowiem, z przeprowadzonych czynności sprawdzających wynika, oferowane na aukcji internetowej obuwie nie były po raz pierwszy udostępniane, był to dalszy obrót ( D. G. wskazał bowiem, iż obuwie to kupił na rynku wtórnym – co nie zostało zakwestionowane ). Ponadto wskazać należy, iż wyłączona jest zasadniczo możliwość stosowania art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako podstawy odpowiedzialności karnej w wypadku, gdy kopiowane produkty opatrywane są informacją z oznaczeniem wskazującym na faktycznego producenta. Z tej perspektywy znaczenie ma sposób oznaczenia producenta, wielkość czcionki, przejrzystości i zrozumiałości informacji, a także rodzaj produktu i jego potencjalny nabywca. W tym miejscu podkreślić należy, iż w opisie aukcji wyraźnie wskazany został producent przedmiotowego obuwia, jego nazwa została również w sposób wyraźny i zrozumiały uwidoczniona na zdjęciach.

W ocenie Sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że w zachowaniu D. G. brak jest znamion czynu zabronionego opisanego zarówno w art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej jak również z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgromadzony materiał nie potwierdził faktów wskazanych przez skarżącego, wręcz przeciwnie.

Zdaniem Sądu, przychylając się w tym względzie do stanowiska Prokuratora Prokuratury Rejonowej w D.iż w toku przeprowadzonych w sprawie czynności sprawdzających zebrano wystarczający materiał dowodowy uzasadniający decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia i przyjęcie, iż brak jest znamion czynów zabronionych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, nie znajdując podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia i całkowicie podzielając pogląd Prokuratury, Sąd uznał, że zażalenie pełnomocnika skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

(...)

(...)