

***Sygn. akt I ACa 561/16***

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

***Dnia 28 czerwca 2017 r.***

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Marta Szerel

Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)

SO (del.) Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska

Protokolant: sekr. sądowy Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w N. (USA)

przeciwko W. Ł.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt XXII GWz 14/14

***I. prostuje oczywistą omyłkę pisarską zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w miejsce (...) wpisuje (...);***

***II. oddala apelację;***

***III. zasądza od W. Ł. na rzecz (...) z siedzibą w N. (USA) kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.***

Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska Marta Szerel Jolanta de Heij-Kaplińska

I ACa 561/16

## UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w punkcie pierwszym zakazał pozwanemu W. Ł. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych:

graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...) lub słownego (...) zarejestrowanego pod numerem (...), w odniesieniu do odzieży oznaczonej którymkolwiek z tych znaków bez zgody powoda oraz takiej, która nie została wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez (...) w N. ani za jego zgodą;

w punkcie drugim nakazał pozwanemu usunięcie skutków niedozwolonych działań opisanych w punkcie pierwszym, poprzez zniszczenie, na jego koszt i ryzyko, towarów, o których mowa w punkcie pierwszym, będących własnością pozwanego:

a) zajętych na podstawie punktu 1b postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego w dniu 7 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 13/14 oraz

b) znajdujących się w posiadaniu pozwanego w miejscach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w szczególności w S. przy ul. (...);

w punkcie trzecim zobowiązał pozwanego do opublikowania w czasopiśmie (...) ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z 17.09.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał W. Ł. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych: graficznego ((...)) i słownego (...) ((...)), w odniesieniu do odzieży oznaczonej którymkolwiek z tych znaków bez zgody (...) w N. oraz odzieży, która nie została wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jego zgodą. Sąd nakazał mu także usunięcie skutków niedozwolonych działań, poprzez zniszczenie, na koszt i ryzyko pozwanego tak oznaczonych towarów będących własnością W. Ł.” w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

w punkcie czwartym oddalił powództwo w pozostałej części i w punkcie piątym zasądził od pozwanego na rzecz (...) w N. kwotę 19 029,11 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

***Powyższy wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:***

Tommy Hilfiger Licensing LLC z siedzibą w N. jest spółką prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej należąca do Grupy (...). Jest też właścicielem praw do znaków towarowych chroniących markę (...), której obecność na polskim rynku jest koordynowana przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Powodowi służą m.in. prawa do wspólnotowych znaków towarowych:

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod numerem (...) i

- słownego (...) zarejestrowanego w (...) pod numerem (...),

chronionych m.in. dla towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej (odzież, obuwie, nakrycia głowy) z pierwszeństwem od 1 kwietnia 1996 r.

Sąd Okręgowy ustalił, że Grupa (...) dba o jakość oferowanych towarów dąży do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów ich sprzedaży. Odzież opatrzona znakami (...) winna charakteryzować się wysoką jakością wykonania i starannie dobranymi rodzajami materiałów użytych do jej produkcji. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych sklepów, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaków (...) oraz o luksusowy charakter towarów nimi opatrzonych. Według ustaleń Sądu pozwany nie jest autoryzowanym dystrybutorem towarów ze znakami (...), nie jest też powiązany kapitałowo ani osobowo z (...) w N.. Nie uzyskał zgody uprawnionego na używanie jego znaków towarowych w związku z oferowaniem i wprowadzaniem odzieży do obrotu.

Sąd Okręgowy wskazał, że zarówno znak graficzny przedstawiający charakterystyczną flagę, jak i słowny (...) są intensywnie używane przez powoda i powiązane z nim gospodarczo podmioty dla oznaczania odzieży, obuwia i nakryć głowy, a także w działaniach promocyjno-reklamowych, w dokumentach handlowych. Znaki te są dobrze znane i rozpoznawane w relatywnym kręgu konsumentów, do którego należą osoby o wyższym statusie majątkowym, ceniące sobie dobrą jakość wykonania i klasyczne wzornictwo.

Z kolei pozwany prowadzi działalność pod firmą (...) w S., zajmując się m.in. sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną. Pozwany oferował, wprowadzał do obrotu i składował w tych celach odzież nabywaną od D. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...), opatrzoną znakami towarowymi (...), która nie została nimi oznaczona przez

uprawnionego, a także odzież oryginalną, która nie była po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez (...) w N. ani za jego zgodą.

Pozwany towary takie sprzedał A. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w N., przez którego zostały następnie odsprzedane do sieci handlowej należącej do (...) sp. z o.o. w P.. Pozwany nie oferował ani nie wprowadzał do obrotu obuwia i nakryć głowy.

Sąd Okręgowy ustalił, że w 2013 r. w wyniku polubownego zakończenia sporu dotyczącego wprowadzania przez (...) do obrotu nieoryginalnych towarów, spółka ta przekazała przedstawicielowi uprawnionej 60 losowo wybranych sztuk odzieży opatrzonej znakami towarowymi (...), nabytych pierwotnie od pozwanego. Po ich zbadaniu przez (...) ustalono, że żadna z nich nie pochodzi od powoda.

Sąd Okręgowy wskazał, że D. K. sprzedał pozwanemu towary (...) w okresie od czerwca 2009 r. do grudnia 2011 r. D. K. do marca 2010 r. należał do sieci dystrybucyjnej, jednak odzież ze znakami powoda nabywał również od innych dostawców, w przekonaniu że współpracowali oni z uprawnionym, że zawierali umowy potwierdzające, że towar jest oryginalny, wprowadzony po raz pierwszy do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Sąd Okręgowy zaznaczył, że w efekcie zawiadomienia przez (...) w N. o możliwości popełnienia przestępstwa przez W. Ł. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ w Sosnowcu przeprowadziła czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym, zabezpieczając w magazynie pozwanego odzież, która została oceniona przez biegłego sądowego R. M. jako nieoryginalna. Postępowanie zostało umorzone 30 grudnia 2013 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Sąd Okręgowy podkreślił, że prawa wyłączne (...) nie były przez pozwanego kwestionowane. W. Ł. nie przeczył wysokiej znajomości znaków (...) ani ich intensywnego używania w odniesieniu do towarów wyższego standardu jakościowego, przeznaczonych dla osób stosunkowo zamożniejszych i bardziej wymagających. Bezsporne w sprawie jest także, iż pozwany prowadził przy ul. (...) w S. hurtownię oraz sklep stacjonarny, oferując do sprzedaży odzież opatrzoną znakami towarowymi i (...) identycznymi z zarejestrowanymi na rzecz (...). Sąd Okręgowy zaznaczył, że fakt ten znajduje potwierdzenie w zeznaniach samego pozwanego oraz świadków D. K. i A. G., a także przedłożonych fakturach. Spór stron dotyczył kwestii zakwalifikowania działań pozwanego jako naruszenie wyłączności powoda używania znaków (...) w odniesieniu do odzieży, obuwia i nakryć głowy.

Sąd Okręgowy przytoczył przyznanie pozwanego, że przez lata nabywał i sprzedawał odzież ze znakami (...) i zapewnił, że były to towary oryginalne, pochodzące od (...). Pozwany nie przedstawił dowodów zakupu ani nie wykonał nałożonego przez Sąd postanowieniem z 19 maja 2014 r. zobowiązania do udzielenia informacji, nie było możliwości ustalenia faktycznego pochodzenia wszystkich towarów ze znakami powoda. Sąd zaznaczył, że było to istotne dla pozwanego, bo pozwałoby mu udowodnić, iż sprzedawana odzież była oryginalna i w każdym przypadku (w odniesieniu do każdej sprzedanej sztuki) doszłoby do wyczerpania praw powoda do znaków towarowych. Brak dowodu obciąża pozwanego, który z faktu tego wywodzić mógł dla siebie skutki prawne, zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 6 k.c.

Sąd Okręgowy uznał, że dowodu wyczerpania praw do znaków (...) nie stanowiły zeznania świadka D. K., który ogólnie tylko stwierdził, że nabywał towar od autoryzowanych dystrybutorów (...), będąc przekonany o oryginalności i legalności pochodzenia odzieży. Dowód taki zaznaczył Sąd był niewystarczający i niewiarygodny. Prowadzący działalność gospodarczą W. Ł. i D. K. są zobowiązani do dokumentowania transakcji handlowych, nie było więc żadnych przeszkód do wykazania umowami, fakturami lub listami przewozowymi rzeczywistego pochodzenia sprzedawanej przez nich odzieży ze znakami (...).

Sąd Okręgowy odniósł się do podważania przez pozwanego twierdzenia o nieoryginalności odzieży nabytej u niego przez przedstawicieli powoda, zakwestionowanej w (...) handlowej (...) pochodzącej od A. G., który jak zeznał nabył ją od pozwanego a także tej zabezpieczonej przez policję 24 kwietnia 2013 r. na potrzeby dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu. Sąd przyznał, że nieokreślenie na rachunkach indywidualnego numeru

identyfikacyjnego każdej sztuki odzieży sprawia, że nie było całkowitej pewności co do jej tożsamości i pochodzenia od pozwanego. Dalej Sąd wskazał, że jednak W. Ł. nie potrafił przekonująco wyjaśnić przyczyn, dla których A. G. i pełnomocnicy powoda mieli by go fałszywie oskarżać preparując dowody. Sąd twierdzenia pozwanego dotyczące odzieży zabezpieczonej w czasie przeszukania siedziby jego przedsiębiorstwa uznał za pozbawione możliwości zaakceptowania. Sąd podkreślił, że nie zna praktyki, gdzie przedsiębiorca oferujący towar pozostawia jego próbki (po kilka jednakowych sztuk) pracownikom hurtowni, bez informacji o cenach i ilości dostępnej odzieży. Ponadto nie pozostawia swoich danych, nie zgłasza się po odbiór „próbek”, ani nie kontaktuje się w inny sposób, by zapytać o zainteresowanie jego ofertą i możliwością zawarcia umowy. Tłumaczenie to było według Sądu tym bardziej niewiarygodne, że pozwany, którego dowody w postaci podróbek istotnie obciążają, w żaden sposób nie reagował, nie składał wyjaśnień, nie podważał wiarygodności działań organów dochodzeniowych, ani w inny sposób nie podważał skutecznie tezy o składowaniu w siedzibie swego przedsiębiorstwa nieoryginalnej odzieży ze znakami (...).

Sąd Okręgowy uznał, że odzież zatrzymana u pozwanego oraz nabyta przez pełnomocników i A. G. pochodziła od W. Ł.. Sąd ocenił zeznania A. G. i przyjął je za jasne, pełne i wiarygodne. Świadek przedstawił dowody zakupu od pozwanego (faktury). Sąd podkreślił, że świadek nie był zainteresowany składaniem zeznań obciążających pozwanego, bowiem jego sprawa zakończyła się zawarciem ugody z (...).

Sąd Okręgowy uznał za udowodniony zgodnie z twierdzeniami powoda fakt naruszenia praw do jego znaków towarowych i pominął twierdzenia oraz oddalił wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 29 stycznia 2015 r. jako nie mające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, w której powód nie dochodził odszkodowania ani zwrotu nienależnie uzyskanych przez pozwanego korzyści.

Sąd Okręgowy stwierdził, że ani zeznania pozwanego, ani złożone przez niego dokumenty nie dowodziły braku bezprawności działania W. Ł.. W szczególności nie wynikało z nich wyczerpanie praw właściciela wspólnotowych znaków towarowych (...). Ewentualnie dobra wiara, czy niezawinienie naruszcyciela nie znosi bezprawności, nie może także stanowić (w braku roszczenia odszkodowawczego) podstawy do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych i zobowiązania pozwanego do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń.

Sąd Okręgowy przeprowadził dowód z opinii biegłego z zakresu włókiennictwa w związku z zakwestionowaniem przez pozwanego nieoryginalności pochodzących od niego towarów. Biegły sądowy S. C. dokonał oceny odzieży pod kątem materiału z jakiego odzież została uszyta, jakości wykonania oraz jej oznaczenia, stwierdzając kategorycznie, że nie pochodzi ona od (...). Sąd uznał opinię za wiarygodną szczególnie po tym, jak na rozprawie biegły wskazał konkretne cechy odzieży zatrzymanej przez policję decydujące o wnioskach sformułowanych w opinii. Różnice w jakości wykonania i oznaczeniach (w porównaniu z (...)) zdaniem Sądu są tak wyraźne, że nie można mieć co do tego wątpliwości. Wcześniej podobną opinię wydał biegły R. M. na potrzeby postępowania karnego. Sąd zaznaczył, że opinia ta nie może stanowić dowodu w rozpoznawanej sprawie, ale dodatkowo przekonuje o słuszności twierdzeń biegłego S. C.. Wnioski opinii korespondują z dowodami w postaci (...) zawierającego informację o systemie oznaczeń oryginalnych towarów (...) i odróżnianiu od nich podróbek odzieży. Także zeznania świadka A. D., które Sąd uznał za w pełni wiarygodne przekonują zdaniem Sądu, że zakwestionowana odzież wbrew zapewnieniom pozwanego jest nieoryginalna. Świadek spójnie, logicznie i konsekwentnie zeznała, że działania pozwanego są przedmiotem postępowań prowadzonych na terytorium Niemiec, gdzie również stwierdzono nieoryginalność odzieży sprzedawanej przez W. Ł..

Sąd Okręgowy zaznaczył, że producenci odzieży wysokiej klasy, do której zalicza się (...) nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż nawet posezonową towarów tak słabej jakości, bez metek i wszywek z kompletnymi oznaczeniami, godziłoby to bowiem w ich pozycję rynkową. Równocześnie popularność marki sprawia, że jest ona chętnie używana przez nieuczciwych przedsiębiorców dla odzieży nieoryginalnej, słabej jakości, a przez to zdecydowanie tańszej. Tego rodzaju działania godzą w wykonywane przez znaki towarowe (...) przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia i gwarancyjnej (zapewnienia nabywcy o dobrej jakości towarów).

Sąd Okręgowy przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usług nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia.

Prawo wyłączne przyznawane jest, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł właściwie pełnić właściwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/usługi, jakościową, reklamową, komunikacyjną i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) i art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego (ust.1).

Sąd Okręgowy podkreślił, że ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak w sprawie C-291/00 L. (...)).

W ocenie Sądu Okręgowego, dokonując oceny identyczności i 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.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie.

Zdefiniowane przez ustawodawcę wspólnotowe typy naruszeń wiążą się co do zasady z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. To pozwany zainteresowany odstępniem przez Sąd od zastosowania względem niego sankcji wynikających z naruszenia lub środków tymczasowych powinien wykazać, że w konkretnych okolicznościach faktycznych, pomimo że jego działanie wyczerpuje znamiona określone w art. 9 ust. 1, to w żaden sposób nie wpływa na funkcje znaku towarowego (art. 6 k.c.).

Sąd Okręgowy uznał, że działanie pozwanego wyczerpuje znamiona naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1a rozporządzenia. Pozwany używał bez zgody (...) w N. oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi

zarejestrowanymi na rzecz powoda: graficznym (...) i słownym (...) (...) dla odzieży, a więc dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki te są chronione (odzież, obuwie, nakrycia głowy w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej). Działania pozwanej noszą znamiona bezprawności, odnoszą się bowiem do towarów nieoryginalnych, a więc takich, na które znaki w ogóle nie były nakładane przez uprawnionego ani za jego zgodą, albo towarów, które nie zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Sąd Okręgowy przeanalizował sytuację uregulowaną art. 13 ust. 1 rozporządzenia stanowiącego, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sąd wskazał, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił w sposób wyraźny zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie (C-127/09 C.). Zgoda taka musi jednak zostać wyrażona w sposób pozytywny, a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody, uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego.

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Unii decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem wspólnotowym nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanej na taką okoliczność nie będzie skuteczne (C-324/08 M. v. D.).

W ocenie Sądu Okręgowego, W. Ł. nie sprostął wymogom udowodnienia wyczerpania praw do znaków towarowych (...), podczas gdy zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. D. i L. S. oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 V. D.). W żadnym wypadku nie może być ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa względem kwestionowanych produktów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem (por. wyrok w sprawie C-173/98).

Sąd Okręgowy podkreślił, że w okolicznościach tej sprawy następuje odwrócenie ciężaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 V. D.. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany, podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazać jego przesłanki, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,

zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbyty w EOG.

Sąd Okręgowy zaznaczył, że w sytuacji, gdy uprawniony stosuje system dystrybucji, który nie godzi w podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania jej ochrony lub formułowania dodatkowych wymogów co do wykazania wyczerpania. Wykazaniem spełnienia przesłanek z art. 13 zainteresowany jest domniemany naruszciciel, który nie tylko z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.), ale także dysponuje dowodem, czy choćby informacją o dowodach na pierwsze wprowadzenie do obrotu zakwestionowanego towaru przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą. Bez trudności może więc taki dowód przedstawić i powinien to uczynić, aby zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie.

Nie ulega wątpliwości Sądowi, że dowodów wyczerpania w tym postępowaniu nie przedstawiono. Wskazanie podmiotu, od którego pozwany nabywa odzież i złożenie zapewnienia o legalności pochodzenia towaru nie może skutecznie zaprzeczyć zasadności stawianego W. Ł. zarzutu bezprawnego używania wspólnotowych znaków towarowych (...). Nawet jeśli sporne towary zostały przez pozwanego nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to równoznaczne z wyczerpaniem praw do znaków (...), skoro powód przeczy ich sprzedaży W. Ł., a pozwany nie wyjaśnia i nie dowodzi okoliczności wprowadzenia ich do obrotu po raz pierwszy w EOG. Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego towaru opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie prawa wyłącznego zarówno importera, jak i każdego kolejnego podmiotu oferującego, reklamującego, czy składującego w tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornej odzieży na terytorium EOG, od przedsiębiorcy nie należącego do sieci dystrybucyjnej (...) nie ma znaczenia dla oceny działań pozwanego, jako bezprawnych.

Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z 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.p.c.).

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów postępowania cywilnego, w szczególności art. 3 k.p.c., pozwany nie mógł się ograniczyć do generalnego zaprzeczenia twierdzeń powoda i postawienia mu zarzutu nieudowodnienia faktu naruszenia. Dla umożliwienia Sądowi poczynienia kompletnych i zgodnych z prawdą ustaleń o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, powinien był szczegółowo wyjaśnić pochodzenie zakwestionowanej odzieży, łącznie z faktem jej wprowadzenia do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przedstawić dowody uzasadniające tezę o wyczerpaniu praw do znaków towarowych, a w konsekwencji o braku bezprawności jego działania. W odniesieniu do odzieży zakwalifikowanej jako podróbki, powinien był przedstawić argumenty i dowody przekonujące o jej oryginalności, pochodzeniu od podmiotu powiązanego gospodarczo z powodem. Nawet jeśli nie było to możliwe co do każdej ze sztuk odzieży stanowiącej dowody rzeczowe w sprawie, należało przynajmniej wyjaśnić te kwestie rodzajowo. W opinii Sądu, profesjonalny podmiot od lat zajmujący się handlem mógł przedstawić twierdzenia i dowody dotyczące np. oferty rynkowej (...), cen płaconych za jego odzież, warunków nabywania jej i sprzedaży na terytorium UE. Pozwany tego jednak nie uczynił, ograniczając się do zaprzeczenia prawdziwości twierdzeń powoda, gdy to na nim spoczywał ciężar dowodu.

Sąd Okręgowy wskazał, że 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). W celu zapewnienia uprawnionemu 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).

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 102 ust. 1). Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 286 stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 295 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

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 ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Sąd Okręgowy uznał, że (...) należycie dowiódł swych praw i faktu wkroczenia przez W. Ł. w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji znaków towarowych, obejmującej w szczególności decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakami (...) na terytorium Unii Europejskiej oraz oferowanie niepochoźzącej od niego odzieży tymi znakami towarowymi. Za uzasadnione przyjął Sąd zastosowanie względem pozwanego sankcji na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1a rozporządzenia, przez zakazanie W. Ł. używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych: graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny w A. pod numerem (...) lub słownego (...) zarejestrowanego pod numerem (...), w odniesieniu do odzieży oznaczonej którymkolwiek z tych znaków bez zgody powoda oraz takiej, która nie została wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez (...) w N. ani za jego zgodą. Ponieważ na W. Ł. został nałożony (w trybie zabezpieczenia) tymczasowy zakaz używania w tym zakresie znaków towarowych powoda, za bezprzedmiotowe wskazał Sąd ustalenie, czy stan naruszenia istniał w dacie orzekania.

Roszczenie z pkt. 1 pozwu podlegało uwzględnieniu w ograniczonej postaci, określonej jako ewentualna. Zakazanie pozwanemu używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych lub (...) w odniesieniu do odzieży, obuwia i nakryć głowy, mogłoby obejmować także towary oryginalne i/lub takie, co do których nastąpiło wyczerpanie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, a zatem przypadki, które nie stanowią żadnej z form naruszenia, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia.

Na uwzględnienie zasługiwało zdaniem Sądu także żądanie z pkt 2 oparte na przepisie prawa krajowego - art. 287 p.w.p. mające na celu usunięcie skutków niedozwolonych działań naruszcyciela. Zważywszy, że pozwany używał znaków towarowych powoda oferując i wprowadzając do obrotu podróbki i odzież pochodzącą spoza EOG, Sąd nakazał zniszczenie, na jego koszt i ryzyko towarów, będących własnością pozwanego, które nie zostały wprowadzone do



obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez (...) w N. ani za jego zgodą. W. Ł. nie odniósł się do tego żądania, w szczególności nie wykazał, że dla usunięcia skutków naruszenia wystarczające byłoby zastosowanie łagodniejszych sankcji, np. wycofanie towarów z rynku. Nie zadeklarował także, iż to uczyni.

Kolejne żądanie z pkt 3. pozwu również znajduje zdaniem Sądu Okręgowego oparcie w przepisach prawa krajowego - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p., stosowanych poprzez art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Dla powiadomienia kręgu osób mogących być najbardziej zainteresowanymi oferowaniem do sprzedaży podróbek i odzieży pochodzącej spoza EOG o bezprawnych działaniach pozwanego, Sąd zobowiązał W. Ł. do opublikowania w czasopiśmie (...) ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z 17.09.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał W. Ł. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych: graficznego ((...)) i słownego (...) ((...)), w odniesieniu do odzieży oznaczonej bez zgody (...) w N. oraz odzieży, która nie została wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani za jego zgodą. Sąd nakazał mu także usunięcie skutków niedozwolonych działań, poprzez zniszczenie, na koszt i ryzyko pozwanego tak oznaczonych towarów będących własnością W. Ł." - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Publikacja informacji o orzeczeniu zmierza także do poinformowania potencjalnych naruszcycieli o wyłączności używania znaków (...), podejmowaniu przez uprawnionych działań zmierzających do ochrony ich wyłączności, a także o praktyce sądowej orzekania w tego rodzaju sprawach.

Ingerencja Sądu w treść żądań, przez sformułowanie nakazów i zakazów w sposób odmienny od powództwa, jednak bez wykroczenia poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

Sąd Okręgowy oddalił żądania pozwu w części obejmującej obuwie i nakrycia głowy, gdyż zdaniem Sądu powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że W. Ł. narusza jego wyłączność także w odniesieniu do tego rodzaju towarów. Sąd orzekł także o oddaleniu żądań z pkt 3. pozwu w zakresie upoważnienia do zastępczego wykonania czynności, które na tym etapie postępowania nie znajdują uzasadnienia prawnego ani faktycznego. Przepis art. 1049 k.p.c. mogący stanowić podstawę upoważnienia wierzyciela do zastępczego wykonania świadczeń niepieniężnych stosuje się dopiero w postępowaniu egzekucyjnym.

Dla rozstrzygnięcia o kosztach Sąd Okręgowy zastosował zasadę z art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciążając pozwanego obowiązkiem zwrotu powodowi kosztów postępowania w łącznej kwocie 19.029,11 zł, na którą złożyły się: opłata od pozwu 13.500 zł, wydatki na tłumaczenie 96,16 zł, koszty stawiennictwa świadka (hotel 513 zł i przelot 2.811,95 zł - 676,03 EUR liczone wg kursu z dnia 10 grudnia 2014 r. dokonania wpłaty przez powoda, tabela kursowa (...)), a także koszty opinii biegłego 2.108 zł. Sąd uznał natomiast, że częściowe oddalenie powództwa usprawiedliwia obciążenie powoda jego własnymi kosztami zastępstwa procesowego. W sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, gdy powództwo nie jest w całości uwzględniane lub oddalane, niezwykle trudne jest precyzyjne określenie części, w jakich zgłoszone przez powoda roszczenia zyskują aprobatę sądu. Składa się na to wiele elementów, zasada odpowiedzialności, kumulacja podstaw prawnych, zakres żądanych sankcji o różnej wadze dla powoda i dolegliwości dla pozwanego, wielość praw podlegających ochronie i sposobów działania pozwanego, stanowiących naruszenie. Z tego względu rozstrzygnięcie o częściowym uwzględnieniu powództwa pociąga za sobą w dużej mierze uznaniowy podział kosztów. Dla opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 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 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-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 wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł pozwany zaskarżając punkty 1 (pierwszy), 2 (drugi), 3 (trzeci) i 5 (piąty) wyroku i zarzucając:

1) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę zeznań świadka D. K., polegającą na:

a) przyjęciu, że świadek ten zeznał na rozprawie w dniu 7 listopada 2014 r., iż prowadząc działalność gospodarczą pod firmą (...), wprowadzał do obrotu odzież opatrzoną znakami towarowymi (...), która nie została po raz pierwszy wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda, ani za jego zgodą; w rzeczywistości świadek ten powiedział, że produkty (...) nabywał bezpośrednio od powoda, a także od innych podmiotów, które zawarły z powodem stosowne umowy o współpracy, wymieniając nazwy niektórych z nich ((...) oraz (...)); D. K. zeznał też, że jakość odzieży (...) sprzedawanej przez niego pozwanemu była identyczna z jakością towarów zakupywanych przez świadka,

b) uznaniu, iż zeznania D. K. były niewiarygodne, mimo że świadek do marca 2010 r. należał do sieci dystrybucyjnej (...), a kontakty handlowe z pozwanym nawiązał w czerwcu 2009 r., jak również nigdy nie były wobec niego kierowane jakiegokolwiek roszczenia ze strony (...) i nie toczyło się przeciwko niemu postępowanie karne, którego przedmiotem byłoby przestępstwo stypizowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; ponadto świadek swoje przekonanie o oryginalności i legalności pochodzenia odzieży (...) opierał na tym, że kupował ją bezpośrednio od producenta oraz od podmiotów współpracujących z powodem;

2) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. przez uznanie za jasne i wiarygodne zeznań świadka A. G., chociaż świadek ten miał oprócz W. Ł. także innych dostawców odzieży (...); istotne jest też to, że (...) sp. z o.o. w P., jak powiedział A. G., posiadał kilku dostawców produktów (...), z których jeden, gdy tylko pojawiły się problemy z oryginalnością odzieży (...) dostarczonej do tej sieci handlowej, zawarł z powodem ugodę, co oznacza, iż uznał swoją odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu odzieży opatrzonej podrobionymi znakami towarowymi (...); A. G. odmówił także odpowiedzi na pytanie, czy odzież (...) sprzedawał również innym kontrahentom i czy zgłaszali mu oni zastrzeżenia co do jej oryginalności, powołując się w tym wypadku na tajemnicę handlową; Sąd nieprawidłowo ustalił zarazem, że świadek nie był zainteresowany złożeniem zeznań obciążających pozwanego, podczas gdy przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie z powództwa A. G. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. o zapłatę (sygn. akt IX GC 655/13/7), w którym pozwany bierze udział w charakterze interwenienta ubocznego; tym samym wynik sprawy zawisłej przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych może mieć bardzo duże znaczenie dla wyniku postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, jak i w wypadku, gdyby w przyszłości świadek zdecydował się na ewentualne wytoczenie powództwa przeciwko W. Ł.;

3) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. poprzez obdarzenie walorem wiarygodności zeznań A. D. w sytuacji, gdy świadek, jak wskazała na rozprawie w dniu 20 października 2014 r., rozpoczęła pracę w spółce (...), będącej właścicielem m.in. marki (...) w marcu 2013 r., co oznacza, iż nie miała informacji na temat działalności gospodarczej pozwanego i sprzedawanej przez niego odzieży (...); w tamtym bowiem czasie W. Ł. faktycznie zaprzestał już obrotu produktami (...); świadek nie była osobą, która zajmowała się odzieżą przekazaną powodowi do zbadania oraz nie sporządzała żadnych dokumentów dotyczących oryginalności tych towarów (dwa raporty zostały wykonane przez T. E.); A. D. uzyskała wiadomości o rzekomych problemach powoda z działalnością pozwanego od kolegów z pracy, a wspomniane przez nią postępowania sądowe toczące się w Niemczech nie były związane z W. Ł.; świadek nie potrafiła również udzielić odpowiedzi na pytania pełnomocnika pozwanego, zasłaniając się niewiedzą;

4) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. przez dowolną, a nie swobodną ocenę opinii i wyjaśnień złożonych na rozprawie w dniu 7 września 2015 r. przez biegłego mgr inż. S. C. oraz przyjęciu, że dają one dostateczną podstawę do poczynienia właściwych ustaleń co do oryginalności odzieży (...); należy podkreślić, że twierdzenia biegłego nie mogą być uznane za jednoznaczne i kategoryczne, ponieważ sporządził on w sprawie nie jedną, a cztery opinie (z dnia: 14 maja 2015 r., 15 czerwca 2015 r., 29 czerwca 2015 r. i 11 sierpnia 2015 r.), co powoduje, iż Sąd zobowiązując biegłego do przedstawienia kolejnych opinii uzupełniających, miał istotne wątpliwości co do wywodów i wniosków przez niego formułowanych; ponadto biegły mgr

inż. S. C. ani w opiniach, ani na rozprawie w dniu 7 września 2015 r., w ogóle nie odniósł się do zastrzeżeń pozwanego zawartych w piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r., a także zdawkowo odpowiadał na zadane mu w toku rozprawy pytania; poza tym Sąd w uzasadnieniu wyroku zbyt lakonicznie skomentował opinie i wyjaśnienia biegłego, wskutek czego trudno wywnioskować, dlaczego stanowisko biegłego zasługiwało na pełną aprobatę;

5) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego, w rezultacie czego strona pozwana została pozbawiona możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń zgłoszonych w piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r., jak i uzyskania odpowiedzi na pytania wymagające wiedzy specjalistycznej; wniosek ten był zasadny także dlatego, że biegły był specjalistą w (...) sp. z o.o. i w związku z tym nie posiadał odpowiedniej wiedzy na temat produktów (...); co więcej, biegły porównywał badaną odzież z odzieżą sprzedawaną nie tylko w sklepach (...), ale również w sklepach (...), nie mając żadnej pewności, że produkty oferowane w tej ostatniej sieci były oryginalne;

6) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 258 k.p.c. przez oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka P. P., który był kierownikiem sprzedaży w hurtowni pozwanego, gdyż na skutek tego niemożliwe stało się wyjaśnienie wątpliwości Sądu co do sposobu postępowania pozwanego z dostarczonymi mu przez potencjalnych kontrahentów, chcących nawiązać z nim współpracę, „próbkami” odzieży (...);

7) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. przez uznanie za niewiarygodne zeznań pozwanego, który stwierdził, że odzież (...) nabywał tylko od D. K., na dowód czego przedłożył do akt sprawy faktury VAT dokumentujące te transakcje i potwierdzenia przelewów; Sąd niewłaściwie ustalił też, że W. Ł. nie podważał tezy o składowaniu w siedzibie swojego przedsiębiorstwa nieoryginalnej odzieży (...): zarówno bowiem na rozprawie w dniu 20 października 2014 r., jak i w toku przesłuchania na rozprawie w dniu 7 września 2015 r., pozwany mówił, iż kwestionowane egzemplarze odzieży (...) były przechowywane w pomieszczeniu biurowym, a nie w magazynie, co oznacza, że W. Ł. nie miał na celu ich oferowania do sprzedaży, ani wprowadzenia do obrotu;

8) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. i w konsekwencji przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów:

a) co do złożonej przez powoda do akt kserokopii opinii biegłego R. M., który to dowód został dopuszczony w postępowaniu karnym nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu (sygn. akt 3 Ds. 605/14, poprzednia sygnatura 3 Ds. 217/13); na stronie 7 uzasadnienia wyroku Sąd wymienił ten dokument w spisie dowodów, z kolei na stronie 9 uzasadnienia Sąd wskazał, że: „Jakkolwiek jego opinia [biegłego R. M.] nie może stanowić dowodu w niniejszej sprawie, to dodatkowo przekonuje o słuszności twierdzeń mgr inż. S. C..”,

b) poprzez zawarcie na stronie 8 uzasadnienia sformułowania, iż Sądowi nie jest znana praktyka postępowania przedsiębiorców, którzy pozostawiają „próbki” odzieży pracownikom hurtowni, nie podając swoich danych kontaktowych, a następnie nie podejmują innych czynności mających na celu zawarcie umowy bądź odbiór próbnych egzemplarzy; należy podkreślić, że stwierdzenie to stanowi wyłącznie hipotezę postawioną przez Sąd i nie można definitywnie wykluczyć tego, że sytuacje takie miały miejsce;

9) niewyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, polegające na:

a) błędnym ustaleniu, że postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec- Północ w Sosnowcu (sygn. akt 3 Ds. 217/13) zostało umorzone, podczas gdy trwa ono nadal (obecnie sprawę wpisano pod nową sygnaturę: 3 Ds. 605/14 i zawieszono),

b) nieustaleniu oryginalności albo nieoryginalności całości składowanej przez pozwanego odzieży (...); pozwoliłoby to na precyzyjną ocenę, czy w niniejszej sprawie zasadne było orzeczenie zakazu używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych (...), czy też tylko nakazu usunięcia skutków niedozwolonych działań;

10) sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, przejawiająca się w:

a) uznaniu, że pozwany prowadził w S. przy ul. (...) sklep stacjonarny i hurtownię, gdy w rzeczywistości prowadził tylko hurtownię,

b) stwierdzeniu, iż pozwany nie wykonał nałożonego na niego, postanowieniem Sądu z dnia 19 maja 2014 r., obowiązku udzielenia informacji; mianowicie, W. Ł., w terminie wyznaczonym przez Sąd w ww. postanowieniu, złożył do akt sprawy dowody zakupu odzieży (...) od D. K., tj. faktury VAT o numerach: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) oraz potwierdzenia przelewów;

11) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 i 2 k.p.c. na skutek:

a) pominięcia przez Sąd pierwszej instancji faktu, że pozwany złożył pismo procesowe z dnia 4 czerwca 2014 r., w którym na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 261 § 2 k.p.c., uchylił się częściowo od realizacji obowiązku przedstawienia informacji dotyczących kontrahentów, którym zbywał odzież (...), wynikającego z postanowienia z dnia 19 maja 2014 r., z uwagi na ewentualną możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej,

b) nadania przez Sąd zbyt doniosłego znaczenia nieujawnieniu przez W. Ł. kontrahentów, którym sprzedawał produkty (...), podczas gdy okoliczność ta nie miała żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy;

12) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: art. 207 § 6 k.p.c., art. 217 k.p.c., art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. przez oddalenie wniosków dowodowych zgłoszonych w pismach pozwanego z dnia: 28 lipca 2014 r. i 31 lipca 2014 r., ponieważ dopuszczenie tych dowodów nie spowodowałoby nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a żądane od D. K. dokumenty, jak również informacje przekazane przez (...) mogły wydatnie przyczynić się do wyczerpującego ustalenia „łańcucha handlowego”, którego pozwany był ogniwem.

Powołując się na powyższe zarzuty pozwany wnosił o:

1) zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie

2) uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację powód wnosił o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu uniewinniający pozwanego od popełnienia zarzucanego czynu z art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej został uchylony i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. VII Ka 419/16, k. 1071).

### **Sąd Apelacyjny zważył co następuje:**

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Celem postępowania apelacyjnego jest ponowne rozpoznanie sprawy w granicach apelacji, a nie jedynie kontrola zasadności zaskarżonego orzeczenia, stąd Sąd Apelacyjny jest zobowiązany rozważyć całość zgromadzonego materiału pod kątem jego wartości dowodowej i znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, Nr 7–8, poz. 124). Wskazać należy, że sąd drugiej instancji w systemie apelacyjnym jest instancją merytoryczną (por. wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2000 r. III CKN 812/98, OSNC z 2000 r. Nr 10, poz. 193). Oznacza to, że sąd ten ma obowiązek poczynić własne ustalenia faktyczne, po dokonaniu samodzielnej i swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego. Realizując powyższą zasadę Sąd

Apelacyjny uznaje, że ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za własne. Ustalony przez Sąd pierwszej instancji stan faktyczny ma źródło w zgromadzonym materiale dowodowym. Jednocześnie w sytuacji, gdy sąd odwoławczy podziela ustalenia sądu niższej instancji, może ograniczyć się do stwierdzenia, że przyjmuje je za własne, gdyż szczegółowe powtarzanie analizy i roztrząsanie wszystkich dowodów staje się wtedy niecelowe.

Chybione są zarzuty apelacji pozwanego co do naruszenia przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 233 § 1 k.p.c. Niezwykle rozbudowany zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. można sprowadzić do kilku podstawowych tez, mianowicie (i) dowolną ocenę zeznań świadków D. K., A. G., A. D., przesłuchania pozwanego (ii) dowolną ocenę opinii biegłego S. C., (iii) oddalenie wniosków dowodowych pozwanego, (iv) niewyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, (v) sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego.

Granice swobody w ocenie dowodów przez sąd wyznacza kryterium logiczne, ustawowe i ideologiczne (por. wyrok SN z 12 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 236/03, Legalis). Swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań Sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych, ale powinna także uwzględniać wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których Sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy, jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i (ważąc ich moc oraz wiarygodność) odnosi je do pozostałego materiału dowodowego (por. wyrok SN z dnia 10 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 685/98, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 655). W konsekwencji czynienie skutecznego zarzutu z art. 233 § 1 k.p.c. wymaga skonkretyzowania uchybienia Sądu I instancji obejmującego przekroczenie określonego kryterium swobody w dokonanej przez Sąd ocenie i wykazanie, że ocena ta była wadliwa. Nie może natomiast opierać się wyłącznie na samym zaprzeczeniu albo przedstawieniu odmiennego stanu faktycznego, gdyż nawet wykazanie, że z tego samego materiału dałoby się wysnuć inne równie logiczne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego wnioski odmienne nie prowadzi do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. (por. wyrok SN z 27 września 2002 r., sygn. akt IV CKN 1316/00, L.).

Nie można z zeznań świadka D. K. złożonych na rozprawie w dniu 7 listopada 2014 r. wyprowadzić wniosku niejako stawianego przez pozwanego, że towary pozwanego są towarami, do których nastąpiło wyczerpanie praw powoda do znaków towarowych na nie nałożonych. Z faktu przynależności świadka do marca 2010 roku do sieci dystrybucyjnej (...) nie wynika, że towary objęte fakturami, dokumentującymi sprzedaż pomiędzy świadkiem a pozwanym, a wystawionymi w 2011 r. są towarami pochodzącymi od powoda lub podmiotów dysponującymi zgodą powoda. Poza twierdzeniem, że (...) oraz (...) mieli zawarte umowy z powodem, pozwany nie złożył umów, faktur lub listów przewozowych wykazujących rzeczywiste pochodzenie sprzedawanej odzieży. Wobec reguły dowodowej ustalonej przez Trybunał UE w sprawie V. D., udowodnienie powyższych okoliczności obciąża pozwanego co do każdej sztuki towaru (por. wyrok w sprawie C-244/00, ponadto w sprawie C-127/09 C. (...)). Wniosek Sądu pierwszej instancji, iż zeznania świadka D. K. nie stanowią dowodu wyczerpania praw do znaku, jest słuszny.

Sformułowany w apelacji zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. co do zeznań świadka A. G. opiera się na zastrzeżeniach w ocenie zeznań wymienionego świadka. Pozwany poza faktami bezspornymi, iż (i) świadek miał oprócz pozwanego innych dostawców odzieży (...), (ii) (...) sp. z o.o. w P. również posiadał kilku dostawców produktów (...), z których jeden, gdy tylko pojawiły się problemy z oryginalnością odzieży (...) dostarczonej do tej sieci handlowej, zawarł z powodem ugodę nie wskazał, który z elementów wniosku Sądu jest chybiony, ani który z elementów stanu faktycznego został pominięty, przez co wynik wniosku jest nielogiczny. Sama odmowa odpowiedzi na pytanie, czy odzież (...) świadek sprzedawał także innym kontrahentom i czy zgłaszali mu oni zastrzeżenia co do jej oryginalności nie ma znaczenia. Ważny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy był łańcuch dostaw „do świadka” a nie „od świadka”.

Powód dochodził roszczeń zakazujących z tego względu, że towar zajęty w (...) sp. z o.o. pochodził od pozwanego i ten towar był podrobiony. Argumentacja powoda sprowadzała się do tego, że towar, co do którego jest w stanie wykazać nieoryginalność i łańcuch dystrybucyjny, pochodzi od pozwanego.

Samo zaprzeczenie przez pozwanego pochodzenia od niego towaru w (...) sp. z o.o. w P., jest obalone fakturami zakupu, oświadczeniem z dnia 24 stycznia 2014 r. potwierdzonym zeznaniami świadka G.. Mimo, że świadek posiadał innych dostawców odzieży (...), to odzież do (...) sp. z o.o. pochodziła od pozwanego. Z oświadczenia z 24 stycznia 2014 r. wynika, że wszystkie towary oznaczone (...), w tym towary sprzedane (...) sp. z o.o. w P., świadek nabył od pozwanego i P. B.. Ilość towarów rozkładała się w ten sposób, że od pozwanego pochodziło 57 koszulek polo i 349 koszul (28% dostawy) i od P. B. 266 koszulek polo i 771 koszul (72% dostawy). Świadek w swoim oświadczeniu podał, że według informacji uzyskanych od pozwanego, towary P. B. pochodziły od pozwanego (k. 120). Co więcej, oświadczenie i zeznanie świadka odnośnie zaopatrywania P. B. u pozwanego zostało przez tego ostatniego przyznane. Podobnie pozwany przyznał, że sprzedawał towar świadkowi. Pozwany nie pamiętał jednak dat transakcji. Badaniu poddane zostało 60 sztuk odzieży nabytej od świadka A. G. (k. 130). Wynik dokonanej oceny wskazywał, że towar jest nieoryginalny. Uprawnione jest więc w oparciu o art. 231 k.p.c. przyjęcie, że partia towaru poddana badaniu oceniona jako nieoryginalna pochodziła od pozwanego. Pozostający margines niepewności co do pochodzenia badanej odzieży przełamuje druga linia argumentacji pozwanego.

Dla wersji, że towary zajęte w (...) sp. z o.o. mogłyby pochodzić od pozwanego, dowodzenie pozwanego sprowadzało się do wykazania, że jego towary były towarami oryginalnymi a zatem te, które zostały ocenione jako nieoryginalne nie pochodziły od niego. Ta linia obrony pozwanego została oceniona przez Sąd pierwszej instancji jako nieudowodniona. Pozwany nie udowodnił, aby konkretne towary, co do których jest możliwość przypisania pochodzenia od pozwanego, były towarami oryginalnymi, ani nie wykazał, aby nabył je za zgodą uprawnionego.

Po pierwsze, jeżeli więc pozwany stawia tezę, że wprowadzone przez niego do obrotu towary oznaczone znakami towarowymi powoda były towarami oryginalnymi i dlatego partia towarów poddana badaniu nie mogła pochodzić od niego, to stawiana teza znalazłaby potwierdzenie jedynie wówczas, gdyby kolejny dowód oryginalności towaru był na korzyść pozwanego. Tymczasem opinia biegłego S. C. stawia wniosek przeciwny (k. 840, zeznania biegłego nagranie z rozprawy z dnia 7 września 2015 r., k. 853). Dopuszczony biegły w niniejszym postępowaniu miał do oceny odzież ze znakiem towarowym (...) (i) z (...) sp. z o.o. w P., (ii) z przeszukania policji z dnia 24 kwietnia 2013 r., (iii) z zakupu powoda (k. 756). Co do całej odzieży wypowiedział się jednoznacznie, że jest nieoryginalna (opinia uzupełniająca z 11 sierpnia 2015 r., k. 842).

Po drugie, pozwany poza oświadczeniem z dnia 4 maja 2012 r. iż ma prawo dystrybuowania na teren Polski i Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Białorusi produktów marki (...) pochodzących z nadwyżek produkcyjnych, końcówek serii, kolekcji z ubiegłego sezonu, anulowanych zamówień pochodzących z magazynów firmy (...) (k. 123), nie składał żadnych dokumentów potwierdzających zgodę powoda na wprowadzenie do obrotu towarów ze znakami towarowymi powoda.

Jednym z dowodów mających wykazać łańcuch udzielonej i pochodzącej od powoda zgody, miały być faktury świadka K., od którego pozwany nabywał towar. Faktury te zdaniem pozwanego winien złożyć świadek K.. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek pozwanego uznając go za spóźniony. Sąd Apelacyjny nie podziela takiej oceny wniosku i w ramach podniesionych zarzutów prawa procesowego przyznaje trafność stanowisku pozwanego, że doszło do uchybienia procesowego.

W świetle art. 207 §3 k.p.c. strona zawsze aż do zamknięcia rozprawy może składać pisma obejmujące wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody dopiero po dokonaniu dalszej oceny, czy występuje chociażby jedna z okoliczności wyłączających to pominięcie określonych w art. 207 §6 k.p.c. Nie można wniosków pominąć, jeżeli strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Wnioski dowodowe zawsze mogą być zgłoszone, o ile nie doprowadzi to do przedłużenia postępowania. Strona powołała się na tą okoliczność i w niniejszej sprawie wniosek nie mógł spowodować opóźnienia, bowiem po jego złożeniu Sąd pierwszej instancji dopuścił dowód z opinii biegłego. Co istotne wniosek pozwanego był złożony na wypadek dopuszczenia przez Sąd dowodu z opinii biegłego. Można więc obronę pozwanego podsumować w ten sposób,

jeżeli dowód z opinii biegłego wykaże, że towar jest podrobiony, wówczas za pomocą łańcucha dostaw prowadzącego do uprawnionego, pozwany chciał wykazać oryginalność towaru jako obalenie dowodu z opinii biegłego. dowody zgłaszane dopiero w toku postępowania, ale stanowiące rozwinięcie i sprecyzowanie twierdzeń przedstawionych w odpowiedzi na pozew i będące adekwatną reakcją na sposób dowodzenia powoda, w zasadzie nie mogą być uznane za spóźnione w rozumieniu art. 207 §6 k.p.c. Mimo nietrafności decyzji Sądu pierwszej instancji, ponowienie tego wniosku na etapie postępowania apelacyjnego nie mogło odnieść zamierzonego skutku. Pismem procesowym z dnia 22 lutego 2016 roku pozwany wnosił o przeprowadzenie dowodu z dokumentów potwierdzających transakcje D. K. z kontrahentami, od których nabywał odzież (...) zbywaną następnie pozwanemu za okres od 2009 roku do 2011 roku, znajdujących się w (i) aktach sprawy z powództwa F. S. P. przeciwko pozwanemu o zapłatę toczącej się w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Wydziale XIV Gospodarczym (sygn. akt XIV GC 241/14, k. 209-212), (ii) Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. Ośrodku (...) w K. (k. 995). Na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku stoi art. 381 k.p.c. Pozwany mógł dołączyć do wniosku dokumenty mające dowodzić zgody uprawnionego albo podmiotów sprzedających za zgodą uprawnionego, skoro jest stroną wymienionych postępowań i zna sygnaturę sprawy.

Reasumując, pozwany nie udowodnił, że towar zajęty w (...) sp. z o.o. nie pochodził od niego, po drugie, nie udowodnił, że jego towar był oryginalny i dlatego towar zajęty w (...) sp. z o.o. nie mógł pochodzić od niego. Sąd pierwszej instancji wyprowadził trafną konkluzję, że doszło do naruszenia praw uprawnionego ze względu na brak zgody uprawnionego na wprowadzenie towarów z nałożonym znakiem towarowym do obrotu przez pozwanego. W konsekwencji towary, które pozwany wprowadzał do obrotu nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego do znaków towarowych lub za zgodą uprawnionego.

Chybione jest kwestionowanie oceny zeznań świadka A. D., gdyż dotyczą one faktów wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie. Przekazanie przez (...) sp. z o.o. w P. odzieży i wynik jej badania jest bezsporny. Sporne pochodzenie przekazanych towarów zostało zaś udowodnione.

Nie ma podstaw do podzielenia zarzutu dowolnej oceny opinii biegłego sądowego. Dowód z opinii biegłego jest prawidłowo przeprowadzony wówczas, gdy opinia zawiera uzasadnienie ostatecznych wniosków, sformułowanych w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1999 r., II UKN 80/99, OSNAPiUS 2000/ 22/831 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001/4/ 64). Nie ilość opinii świadczy o ich wartości, tylko zawarte w niej wyjaśnienia wymagające wiadomości specjalnych. Opinia pisemna została uzupełniona odpowiedziami na pytania stron i dodatkową opinią pisemną uzupełniającą oraz zeznaniami biegłego (k. 783, 816, 827, 840, zeznania nagranie rozprawy z dnia 7 września 2015 r., k. 853). Opinią biegłego jest całość stanowiska i jako taka podlega ocenie przy zastosowaniu art. 233 §1 k.p.c. a ewentualne braki formy pisemnej mogą być uzupełnione stanowiskiem biegłego prezentowanym w formie ustnej. Sąd Apelacyjny podziela dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę tego dowodu oraz ustalenie dokonane na jego podstawie, iż towar poddany ocenie nie był oryginalny. Pozwany zarzucając dowolną ocenę opinii biegłego nie sprecyzował, jakie kwestie wymagały wyjaśnienia specjalisty, ani dlaczego biegły z zakresu odzieżownictwa będący specjalistą w (...) sp. z o.o. nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat produktów (...). Biegły opisał swoje wieloletnie doświadczenie w branży tekstylnej, precyzyjnie wskazał elementy odzieży, które zostały zaprojektowane aby utrudnić jej podrobienie, jak również odstępstwa badanej odzieży od normy dla danego rodzaju odzieży. Wbrew pogładowi pozwanego opinia stawia jednoznaczny wniosek, że odzież poddana ocenie biegłego była nieoryginalna.

Sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z opinii dalszych biegłych, gdy zachodzi taka potrzeba, a w szczególności, gdy przeprowadzona już opinia zawiera istotne luki, jest nieprzekonująca, niekompletna, pomija lub wadliwie przedstawia istotne okoliczności, jest niejasna, nienależycie uzasadniona czy nieweryfikowalna (art. 286 k.p.c.) (por. postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2013 r., I CSK 20/13). Sąd nie jest obowiązany do uwzględniania kolejnych wniosków dowodowych strony tak długo, aż udowodni ona korzystną dla siebie tezę i pomija je od momentu dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy (art. 217 § 2 k.p.c.). Samo niezadowolenie strony z oceny

przedstawionej przez biegłych nie uzasadnia potrzeby dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innych biegłych (por. wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r., II CSK 642/08).

Nieporozumieniem jest stawianie zarzutu, że Sąd pierwszej instancji pozbawił pozwanego możliwości wyczerpującego wyjaśnienia wątpliwości co do sposobu postępowania pozwanego z dostarczanymi mu przez potencjalnych kontrahentów „próbkami” odzieży (...). Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania pozwanego, który miał możliwość wyjaśnienia zasad prowadzenia współpracy handlowej a jako prowadzący działalność powinien mieć wiedzę o sposobie funkcjonowania swej jednostki.

Kolejny zarzut dotyczył niewłaściwego ustalenia, że W. Ł. nie podważał tezy o składowaniu w siedzibie swojego przedsiębiorstwa nieoryginalnej odzieży (...): zarówno bowiem na rozprawie w dniu 20 października 2014 r., jak i w toku przesłuchania na rozprawie w dniu 7 września 2015 r., pozwany mówił, iż kwestionowane egzemplarze odzieży (...) były przechowywane w pomieszczeniu biurowym, a nie w magazynie, co oznacza, że W. Ł. nie miał na celu ich oferowania do sprzedaży, ani wprowadzenia do obrotu.

W myśl art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, aby właściciel znaku towarowego mógł zakazać używania znaku towarowego, musi wykazać przede wszystkim przesłankę używania w obrocie handlowym. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, jeżeli używanie to ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C#206/01 A. (...), pkt 40; wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 C., pkt 17).

Miejsce przechowywania egzemplarzy odzieży nie określa celu przyświecającego przechowującemu. Może być wskazówką, jak pozwany postępował z otrzymanym towarem od potencjalnych kontrahentów. Mianowicie, pozwany dokonywał oceny towaru i albo rozpoczynał współpracę albo jej odmawiał i towar przekazywał znajomym. Według pozwanego znajdowanie się towaru w biurze wyłączało wprowadzenie do obrotu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zajęcie towaru z pomieszczenia biurowego wskazuje, że towar był już wprowadzony do obrotu albo był na etapie oceny wprowadzenia do obrotu. W przeciwnym wypadku towar byłby rozdany znajomym, jak twierdził sam pozwany. Pierwsza sytuacja, czyli towar był już oceniony, a tak należy wnioskować, skoro próbki obejmowały kilka jednakowych egzemplarzy odzieży, stanowiła wprowadzenie do obrotu. Druga sytuacja, pozytywny wynik oceny (według kryterium stosowanego przez pozwanego) oznaczałby nawiązanie działalności handlowej z oferentem/potencjalnym kontrahentem i wprowadzenie do obrotu. Oba przypadki są wpisane w działalność handlową mającą przynieść korzyści pozwanemu. Argumentacja pozwanego, że zajęty towar był pozostawiony w biurze przez nieokreślonych kontrahentów pojawiła się po półtora roku od zajęcia, co czyni ją dodatkowo mało wiarygodną.

Pozostałe zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c. dotyczą stwierdzeń lub ustaleń Sądu pierwszej instancji nie mających wpływu na wynik sprawy. Generalną zasadą oceny dowodów jest jej dokonywanie przez przyzmat własnych przekonań Sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych, a więc nie stawianych hipotez tylko logiki myślenia z uwzględnieniem wymagań prawa procesowego. Dowód z opinii biegłego R. M. został dopuszczony w postępowaniu karnym nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i w takim kontekście powołał go Sąd pierwszej instancji, a nie jako dowód w niniejszej sprawie. Odnośnie postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu faktem jest nadanie nowej sygnaturze sprawie 3 Ds. 605/14 zamiast powołanej przez Sąd pierwszej instancji 3 Ds. 217/13, a pozwany nie wskazał, jak ta okoliczność ma wpływać na rozstrzygnięcie Sądu. Podobną uwagę należy uczynić przy nietrafnym ustaleniu, iż pozwany nigdy nie prowadził sklepu stacjonarnego z produktami (...), lecz jedynie hurtownię w S. przy ul. (...). Częściowe wykonanie przez pozwanego postanowienia z dnia 19 maja 2014 roku (k. 441) poprzez złożenie dowodów zakupu odzieży (...) od D. K., a uchylenie się od złożenia dowodów sprzedaży, wbrew stanowisku pozwanego miała znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Brak dowodów transakcji z P. B. w okresie trzech lat podważyłoby prawdopodobieństwo pochodzenia towaru zajętego w (...) sp. z o.o. od pozwanego. Zatrzymanie dokumentacji na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu nie zwalnia pozwanego od spoczywającego na nim ciężarze udowodnienia nabycia towarów od



uprawnionego lub za jego zgodą. Mimo zatrzymania dokumentacji pozwany złożył faktury zakupu od D. K.. Realizując nałożony obowiązek mógł więc wskazać, że posiada dowody znajdujące się w zatrzymanej dokumentacji.

Ostatnią kwestią jest brak ustalenia przez Sąd pierwszej instancji oryginalności albo nieoryginalności składowanej przez pozwanego odzieży (...). Wyrok Sądu pierwszej instancji jest precyzyjny, pozwany ma zakaz używania w obrocie wspólnotowych znaków towarowych

graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...) lub słownego (...) zarejestrowanego pod numerem (...), w odniesieniu do odzieży oznaczonej którymkolwiek z tych znaków bez zgody powoda oraz takiej, która nie została wprowadzona do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez (...) w N. ani za jego zgodą. Właśnie do takiej odzieży ma nastąpić usunięcie skutków niedozwolonych opisanych działań. Zadaniem Sądu pierwszej instancji nie jest ustalenie ilości odzieży oznaczonej którymkolwiek z powyższych znaków bez zgody uprawnionego, to pozwany usuwając skutki naruszenia musi zniszczyć te towary i tylko te, które są opatrzone znakami towarowymi uprawnionego i są używane bez zgody uprawnionego do znaku towarowego.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że posługiwanie się określeniem towar podrobiony jest pewnego rodzaju skrótem myślowym. Zawsze chodzi o towar, co do którego używający nie potrafi się wylegitymować bezpośrednim wprowadzeniem do obrotu przez uprawnionego lub jego zgodą w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu. Nie tyle więc jakość wprowadzonych towarów decyduje o naruszeniu praw do znaku towarowego, ile brak wykazania dla tych towarów zgody uprawnionego na wprowadzenie. Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. i weszło w życie dnia 23 marca 2016 r. Jednak spór rozpatrywany w niniejszym postępowaniu nadal podlega przepisom rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny oddalił apelację jednocześnie dokonując na podstawie art. 350 §1 i §3 k.p.c. sprostowania oczywistej omyłki w pisowni firmy powoda.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 108 §1 k.p.c. w związku z art. 98 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika przyjęte zostało z §10 pkt 1 ppkt 18 w związku z § 12 pkt 1 ppkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 490).

Katarzyna Jakubowska-PogorzelskaMarta SzerelJolanta de H.-K.