

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 2/03/2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWO 10/15 Sąd udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego C. Germany GmbH w M. zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie K. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr (...), słownego (...) nr (...), słowno-graficznego nr (...) i słownego (...) nr (...), polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, poprzez: zakazanie K. K. (1) - na czas trwania procesu – wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...) i słownym (...) nr (...), które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. zakazanie obowiązanemu używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr (...), słownego (...) nr (...), słowno-graficznego nr (...) i słownego (...) nr (...), polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnioną, tj. towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap” lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub towarów bez korka, poprzez: zakazanie K. K. (1) - na czas trwania procesu – wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), które nie zostały wprowadzone do obrotu za zgodą uprawnionej, tj. towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „not for sale”, „unbox”, „no cap” lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub towarów bez korka ;

3. zakazanie obowiązanemu używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr (...), słownego (...) nr (...), słowno-graficznego nr (...) i słownego (...) nr (...), polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, których kod identyfikacyjny został zasłonięty lub zmodyfikowany, poprzez: zakazanie K. K. (1) - na czas trwania procesu – wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), których kod identyfikacyjny został zasłonięty lub zmodyfikowany ;

4. usunięcie skutków niedozwolonych działań poprzez nakazanie K. K. (1) zniszczenia opakowań (zarówno kartonowych, jak i szklanych) perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych znakami towarowymi: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...),

i. które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

ii. które są testerami, w szczególności towarów na opakowaniu, których znajduje się informacja: „tester” „demonstration”, lub „no for sale” oraz towarów bez ich kartonowego opakowania,

(...). których kod identyfikacyjny został zasłonięty lub zmodyfikowany,

poprzez: nakazanie zajęcia - na czas trwania procesu - znajdujących się w siedzibie K. K. (1) oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego, perfum, wód toaletowych lub perfumowanych

oznaczonych znakami towarowymi: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...),

i. które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

ii. które są testerami, w szczególności towarów, na opakowaniu, których znajduje się informacja: „tester” „demonstration”, lub „no for sale” oraz towarów bez ich kartonowego opakowania,

(...). których kod identyfikacyjny został zasłonięty lub zmodyfikowany.

Sąd zagroził przy tym K. K. (1) obowiązkiem zapłaty C.(...)H w M. kwoty (...) zł za każdy dzień trwania naruszenia obowiązków określonych w pkt 1-3.

Zażalenie obowiązanego zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 8/07/2015 r. w sprawie sygn. akt I ACz 1188/15.

23/03/2015 r. C. Germany GmbH w M. wniosła o:

1. zakazanie K. K. (1) używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr (...), słownego (...) nr (...), słowno-graficznego nr (...) i słownego (...) nr (...), polegającego na:

a. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powódkę lub za jej zgodą;

b. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez powódkę, określanymi jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w którym standardowo oferowany jest konsumentowi lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym lub towarów bez korka, a w szczególności towarów zawierających na opakowaniach kartonowych lub flakonach informacje: „nie do sprzedaży” lub „not for sale”, „demonstration”, bądź „tester”;

c. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, których kod identyfikacyjny został usunięty, zasłonięty lub zmodyfikowany.

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku opakowań (zarówno kartonowych, jak i szklanych) perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakami towarowymi: słowno-graficznym nr (...), słownym (...) nr (...), słowno-graficznym nr (...) i słownym (...) nr (...),

a. które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powódkę lub za jej zgodą;

b. które nie zostały wprowadzone do obrotu przez powódkę, określanymi jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w którym standardowo oferowany jest konsumentowi lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym, pogniecionym lub towarów bez korka, a w szczególności towarów zawierających na opakowaniach kartonowych lub flakonach informacje: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration”, bądź „tester”,

c. towarów, których kod identyfikacyjny został usunięty, zasłonięty lub zmodyfikowany,

a w szczególności tych zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. P. w W. w dniu 17/03/2015 r.;

3. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie przez umieszczenie, na jego koszt, na stronie internetowej www.(...).pl w zakładce (...), w sposób widoczny i czytelny, bezpośrednio po otwarciu strony www.(...).pl, w wymiarze co najmniej 1/3 widoku ekranu, czarną czcionką na białym tle ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał K. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem towarowym **C. K. nr (...), (...) nr (...), (...) nr (...)**, tj.:

a. perfum, wód toaletowych lub perfumowanych, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną – C. Germany GmbH z siedzibą w M. lub za jej zgodą,

b. perfum, wód toaletowych lub perfumowanych określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar standardowo oferowanym konsumentowi lub towarów bez opakowania, będących w opakowaniu zastępczym, pogniecionym lub towarów bez korka oznaczonych ww. znakami towarowymi.”,

c. wód toaletowych lub perfumowanych, których kod identyfikacyjny został usunięty, zasłonięty lub zmodyfikowany”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia nieprzerwanie przez okres 1 miesiąca albo zobowiązanie K. K. (1) do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez Sąd:

4. zwrot kosztów postępowania wraz z kosztami postępowania zabezpieczającego. (k. 2-124)

K. K. (1) zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.133-141)

Sąd ustalił:

C. Germany GmbH z siedzibą w M. jest producentem perfum, wód toaletowych i perfumowanych uprawnionym do używania na całym świecie:

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 27/10/1998 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny ((...)) w A. pod numerem (...), chronionego do 1/04/2016 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego C. K. (...) z siedzibą w N.;

- słownego wspólnotowego znaku towarowego (...), zarejestrowanego w (...) 21/09/2005 r. pod numerem (...), chronionego do 5/03/2024 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wód toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) société par actions simplifiée w P.;

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w (...) 7/11/2005 r. pod numerem (...), chronionego do 07/11/2015 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) S.A. we F.;

- słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w (...) 7/11/2003 r. pod numerem (...), chronionego do 24/07/2022 r. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wód toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego C. (...).V. w H..

Powódka upoważniona została przez właścicieli tych znaków do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wszystkich wniosków i pozwów związanych z naruszeniem ich praw wyłącznych. (dowód: wydruki z bazy (...) k.23-24,

30-31, 42-43, 50-51, świadectwa rejestracji k.174-211, oświadczenia uprawnionych k.25-26, 32, 44, 52, potwierdzenie udzielenia licencji k.169-171, 173-174, 198-200, 207-210)

Działalność handlowa C. (...)y (...) jest realizowana w ramach międzynarodowej grupy C., do której należy m.in. (...) spółka z o.o. w W.. Produkty kosmetyczne w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...), (...), (...) i (...) wprowadzane są do obrotu w oparciu o selektywny system dystrybucji, z zastosowaniem jednolitych wzorców umownych, zawierających ograniczenia terytorialne, które nakładają zakaz nabywania lub zbywania towarów opatrzonych tymi znakami przez dystrybutorów z (...) dystrybutorom spoza (...), a także przez dystrybutorów spoza (...) dystrybutorom z (...). Taki kształt zobowiązań dystrybutorów służyć ma w jej zamierzeniu realizacji praw C. (...)y (...) do wyłącznego decydowania o miejscu i czasie wprowadzenia do obrotu każdego egzemplarza opatzonego znakiem towaru. Zobowiązania określone w umowach zawieranych przez powódkę z dystrybutorami wskazują na brak zgody na wprowadzanie do obrotu po raz pierwszy i oferowanie towarów oznaczonych (...), (...), (...) lub (...) na obszarze (...) jeżeli nie były tam one przeznaczone do sprzedaży. (dowód: umowa dystrybucyjna k.56-69 – brak dowodu przeciwnego) Dystrybutorom nabywającym u niej pełnowartościowe produkty perfumeryjne powódka oferuje za symboliczną cenę testery, które zwyczajowo umieszcza w odmiennych opakowaniach szklanych i kartonowych z wyraźnymi napisami (...)/ (...)i (...)/ (...). W umowach zawieranych na piśmie zastrzega, że nie mogą być one sprzedawane. Informuje o tym także nabywców, z którymi zawiera ustne umowy. (dowód: zeznania świadka J. K. k.221-223 – brak dowodu przeciwnego)

Powódka dba o wysoką jakość oferowanych przez nią kosmetyków i dąży do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów obsługi. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaków (...), (...), (...) i (...) oraz o luksusowy charakter towarów nimi opatrzonych. (...) handlowi C. (...)y (...) winni spełniać określone wymogi organizacyjne, m.in. co do lokalizacji, działań marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej jakości standardów obsługi klienta, gwarantując świadczenie usług na najwyższym poziomie. (bezsporne – tak też umowa dystrybucyjna k.56-69). Pozwany nie jest partnerem handlowym uprawnionej. (bezsporne - tak też zeznania K. K. (1) k.223-224)

C. (...)y (...) umieszcza na opakowaniach każdego z oferowanych przez nią wyrobów perfumeryjnych numer partii lub kod identyfikacyjny, co umożliwi jej wycofanie z rynku wadliwego egzemplarza oraz zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z niedozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyroby perfumeryjne w opakowaniach ze znakami towarowymi (...), (...), (...) i (...) opatrzone są kodem nadawanym indywidualnie poszczególnym egzemplarzom. Kod składający się z 10 cyfr poprzedzonych kombinacją literowo-cyfrową umieszczany jest na spodzie tekturowego opakowania, a w niektórych przypadkach również na spodzie szklanej buteleczki. Kombinacja literowo-cyfrowa podlega rejestracji w bazie danych uprawnionej, pozwalając stwierdzić, gdzie i kiedy dany towar został wyprodukowany, kiedy i do jakiego podmiotu został dostarczony, ustalić na jaki rynek został dostarczony, tj. gdzie został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu, a także dokładne dane odbiorcy. (bezsporne – tak też fotografia k. 76-78, oświadczenie k.81-82)

K. K. (1) prowadzi na terenie całej Polski, za pośrednictwem strony internetowej www.indizio.store.pl, portalu aukcyjnego allegro.pl oraz w punktach stacjonarnych działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. (bezsporne - tak też informacja (...) k.70) W jego ofercie znajdują się produkty perfumeryjne w opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...), (...), (...) i (...), wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez wiedzy i zgody uprawnionych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.72-75, 91-97, 102-108, fotografie produktów k.76-78, 83-88, 98-99, 120-124, paragony k.80, 89, 100, oświadczenia k.79, 81 -82, 90, 101 - obciążający pozwanego brak dowodu przeciwnego)

Na swej stronie internetowej pozwany umieszcza fotografie opakowań i informacje o tym, że oferuje do sprzedaży m.in. oryginalne wyroby perfumeryjne C. (...)y GmbH (...) tj. bez tekturowego opakowania, bez korka. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.91-97) Powódka dokonała zakupu oferowanych przez pozwanego towarów w opakowaniach ze znakami (...), (...), (...) i (...) Zakupiony za pośrednictwem strony internetowej www.indizio.store.pl produkt

„(...)” oznaczony kodem identyfikacyjnym (...) uprawniona zidentyfikowała jako wprowadzony po raz pierwszy do obrotu w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych. Produkty „(...) (...)” i „(...)” zostały jej dostarczone w opakowaniach z napisami (...) / (...), w przypadku „(...) (...)” taka sama informacja znajdowała się na flakonie. Ponadto pozwany oferował towary na opakowaniach, których zaklejono kod identyfikacyjny. (dowód: fotografie produktów k.76-78, 83-86, 87-88, 98- 99, paragony k.80, 89, 100, oświadczenia k.79, 81, 82, 90, 101)

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się na dowodach z dokumentów urzędowych i prywatnych, wydrukach ze stron internetowych, fotografiach i dowodach rzeczowych, których prawdziwość nie była przez strony kwestionowana, a także na niebudzących wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności, zeznaniach pozwanego i świadka J. K.. Ponieważ pozwany nie zaprzeczał udokumentowanego rachunkami i oświadczeniami, faktu sprzedaży przezeń wyrobów perfumeryjnych, zbędne było prowadzenie dowodu z zeznań świadka J. N..

Pozwany nie wykazał w tym postępowaniu, że powódka sprzedaje swe towary w systemie dystrybucji, który może prowadzić do powstania realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych. Samo tylko zgłoszenie przez niego zarzutu, niepopartego żadnymi twierdzeniami o okolicznościach faktycznych, a tym bardziej dowodami nie może być uznane za wystarczające do przerzucenia na powódkę obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do wszystkich zakwestionowanych towarów nie doszło do wyczerpania praw do wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...). Pozwany nie udowodnił wyczerpania praw do spornych znaków towarowych w odniesieniu do każdego z oferowanych przezeń i wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych (...), (...), (...) i (...). Nie wskazał poprzednich posiadaczy konkretnych wyrobów perfumeryjnych, czasu i miejsca wprowadzenia ich do obrotu po raz pierwszy, a nade wszystko okoliczności w jakich nastąpić miało wyczerpanie praw do znaków towarowych. Nie odwołał się do umów, które uprawniały nabywców do odsprzedaży testerów, pomimo wyraźnego odmiennego zastrzeżenia na opakowaniu. W końcu, nie wyjaśnił okoliczności uszkodzenia towarów, które sprzedaje bez opakowania tekturowego lub bez korka.

W sytuacji braku (usunięcia, zaklejenia) numerów identyfikacyjnych, nałożenie na C. (...)y (...) obowiązku udowodnienia niewyczerpania praw do wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) oferowanych przez K. K. (1) w istocie pozbawiałoby właścicieli tych znaków możliwości uzyskania efektywnej ochrony przed naruszeniami.

Zasadnicze zastrzeżenia pozwanego budziły dokumenty przedłożone przez powódkę, które służyły wykazaniu jej legitymacji czynnej do występowania z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych. K. K. (1) zarzucał, że C. (...)y (...) nie przedstawiła żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, że jest licencjodawcą uprawnionym do wytaczania powództw względem naruszcycieli. Zakwestionował przykładową umowę dystrybucyjną, która w zamiarze powódki miała dowodzić reguł obowiązujących w stosunkach C. (...)y (...) z dystrybutorami wyrobów perfumeryjnych ze znakami (...), (...), (...) i (...). Istotne dla rozstrzygnięcia tego sporu było zawarte w niej zobowiązanie dystrybutora do nieoferowania towarów poza określone terytorium i nienabywania towarów poza nim. Nie zasługiwał jednak na uwzględnienie wniosek pozwanego, żądającego oryginału i pełnej treści dokumentu, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy K. K. (1) nie twierdził, że dystrybutorzy, którzy wprowadzili do obrotu zakwestionowane towary zawarli z powódką umowę o odmiennych warunkach, co więcej pozwany nie wskazał podmiotu, który w każdym konkretnym przypadku wprowadził do obrotu w (...) zakwestionowane towary, która to okoliczność ma decydujące znaczenie dla oceny naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...). Jeśli istotnie zakwestionowane towary pochodziły od powódki i zostały przez nią wprowadzone do obrotu w (...), wskazanie przez pozwanego pierwszego i ewentualnie kolejnych nabywców umożliwiłoby Sądowi ustalenie treści konkretnych umów, z których wynikałoby (lub nie) wyczerpanie praw wyłącznych, a w konsekwencji wyjaśnienie spornej kwestii bezprawności działania pozwanego. Bez wskazania pochodzenia wszystkich oferowanych i wprowadzonych do obrotu wyrobów perfumeryjnych i ich oznaczeń (numerów identyfikacyjnych), których to informacji pozwany powinien był udzielić wykonując obowiązek wynikający z art. 3 k.p.c., niemożliwe było poczynienie przez Sąd pozytywnego ustalenia, że – w konsekwencji pierwszego wprowadzenia do obrotu w (...) przez powódkę lub za jej zgodą – doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych.

Nie zasługiwały na uwzględnienie wnioski pozwanego o zobowiązanie powódki do udzielenia informacji, czy P..pl sp. z o.o. Sp.k. w W. lub A. B. zawarli ugodę z C. (...)y (...) i czy wprowadzają do obrotu na terenie (...) towary zakupione od podmiotów współpracujących z powódką, spółkami z nią powiązanymi lub współpracującymi, informacji o podmiotach, które należą do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej towarów opatrzonych znakami towarowymi C. w Polsce i w Czechach oraz jakie warunki należy spełnić, aby zostać autoryzowanym dystrybutorem produktów opatrzonych znakami towarowymi C.. Uwzględnienie tych wniosków naruszałoby tajemnicę przedsię-biorstwa powódki, nie było też konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy, pozwany nie wykazał bowiem, że to od wskazanych podmiotów nabył zakwestionowane wyroby perfumeryjne. (a contrario art. 227 k.p.c.)

Dla wyjaśnienia kwestii naruszenia praw do znaków towarowych Sąd dopuścił dowód z przesłuchania pozwanego. Zeznania te jednak ani zaoferowane przez pozwanego dokumenty (wykaz faktur, oświadczenie A. B.) nie dowodziły braku bezprawności, a w szczególności nie wynikało z nich wyczerpanie praw właścicieli wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) Ewentualna dobra wiara, czy niezawinienie naruszcyciela nie znosi bezprawności, nie może także stanowić (w braku roszczenia odszkodowawczego) podstawy do odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych i zobowiązania K. K. (1) do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń.

Sąd zważył:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowo-wo go znaku towarowego (wersja ujednolicona), które całościowo reguluje zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-cych się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak jest odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w zakresie w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemającym 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 naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak zarejestrowano w całej Unii Europejskiej lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (art. 22 ust. 1) O ile strony umowy nie postanowiły inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela znaku. Licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, tylko wtedy, gdy właściciel znaku, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza powództwa we właściwym terminie. (ust. 3) Dla oceny legitymacji czynnej licencjobiorcy decydujące są więc postanowienia umowy. W ich braku, konieczne jest przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu przez właściciela znaku zgody na wystąpienie przez licencjobiorcę niewyłącznego z pozwem o ochronę znaku.

Odpowiadając na pozew K. K. (1) zakwestionował legitymację czynną licencjobiorcy niewyłącznego C. (...)y (...), jej uprawnienie do żądania ochrony przed naruszeniami wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) W ocenie Sądu, zaofiarowane dowody z dokumentów urzędowych (świadczenia rejestracji i odpisy z rejestrów handlowych dotyczących uprawnionych spółek), wydruki ze stron internetowych (informacje z bazy (...) potwierdzające aktualny stan prawny) oraz dokumenty prywatne (oświadczenia o udzieleniu licencji i wyrażeniu zgody na dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaków towarowych oraz potwierdzenia udzielenia licencji przez poszczególnych właścicieli znaków towarowych) są wystarczające dla stwierdzenia, że powódka może skutecznie żądać zakazania K. K. (1) naruszeń praw wyłącznych C. (...)V., (...) Sąd nie podziela wątpliwości pozwanego co do umocowania C. S. i S. V. reprezentujących (...) S.A. Jak wynika z przedstawionego przez powódkę wyciągu z rejestru handlowego spółki, wymienione osoby, w dacie podpisania oświadczenia o udzieleniu zgody C. (...)y (...), uprawnione były do łącznego prowadzenia jej spraw. Tym samym zarzut pozwanego, jako bezzasadny, nie zasługiwał na uwzględnienie.

Należy wyjaśnić, że przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie przewidują wymogu zachowania szczególnej formy umowy licencyjnej lub oświadczeń składanych stosownie do art. 22. Oceniając skuteczność nabycia przez licencjobiorcę uprawnienia do występowania na drogę sądową przeciwko naruszcycielowi należy uwzględnić to, że właścicielami znaków towarowych są osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w różnych krajach i prowadzące działalność gospodarczą w ramach różnych porządków prawnych, stąd przykładanie do nich krajowych reguł nie może być uznane za prawidłowe. Celem regulacji wspólnotowej jest udzielenie efektywnej ochrony rejestrowanych przez OHIM znaków towarowych, sądy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej nie mogą zatem stawiać niewynikających z rozporządzenia wymogów, które by tę ochronę ograniczały lub wręcz pozbawiały jej uprawnionego.

Uprawnienia C. (...)y (...) wielokrotnie były przedmiotem weryfikacji przez tutejszy Sąd i Sąd Apelacyjny w Warszawie, samo zatem zaprzeczenie przez pozwanego skuteczności udzielenia licencji, bez wskazania konkretnych zarzutów, a w szczególności odwołania się do aktualnych oświadczeń (potwierdzeń licencji) C. (...)V., C. S., (...) S.A., nie może skutkować podważeniem legitymacji czynnej powódki. Przepisy procedury polskiej, znajdujące w tym przypadku zastosowanie, nie znają pojęcia dowodu negatywnego, pozwany nie może więc skutecznie żądać od C. (...)y (...) udowodnienia, że umowy licencyjne, na które się ona powołuje, nie zostały rozwiązane. Zdaniem Sądu, powódka jako licencjobiorca niewyłączny, uprawniony do używania wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) dla wyrobów perfumeryjnych, może występować na drogę sądową przeciwko naruszcycielom, a zgłoszony przez K. K. (1) zarzut braku legitymacji czynnej nie może skutkować oddaleniem powództwa.

Bezsporne w sprawie jest, że pozwany prowadzi przy ul. (...) oraz ul. (...) w W. sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy na stronie [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), oferując do sprzedaży wody toaletowe i perfumowane w opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (...), (...) i (...) identycznymi z zarejestrowanymi na rzecz C. (...)V., C. S., (...) S.A. Sprzedaje je także na portalu(...) pl. (...) ten, niekwestionowany przez K. K. (1), znajduje potwierdzenie w jego zeznaniach, a także w wydrukach ze stron internetowych, fotografiach, dowodach zakupu i oświadczeniu osoby, która na zlecenie powódki zakupiła od pozwanego wyroby perfumeryjne. Spór stron dotyczył kwestii zakwalifikowania działań pozwanego jako naruszenie wyłączności używania wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) dla wyrobów perfumeryjnych.

Uprzedzając przedstawienie przepisów obowiązującego prawa oraz dokonanie ich wykładni należy wyjaśnić, że co do zasady to na uprawnionym lub licencjobiorcy, jako osobie występującej o ochronę znaku przed naruszeniami spoczywa ciężar udowodnienia wyłączności powoda używania wspólnotowego znaku towarowego oraz podejmowania przez pozwanego bezprawnych działań mieszczących się w zakresie tej wyłączności. Jeżeli jednak pozwany – przyznając fakt używania znaków towarowych - twierdzi, że doszło do wyczerpania prawa, to on powinien dowieść, iż opatrzone znakami towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. (art. 6 k.c.) Dla sformułowania i postawienia zarzutu naruszenia praw o znaku towarowego

wystarczające jest przy tym stwierdzenie pojedynczego przypadku wkroczenia przez pozwanego w sferę wyłączności uprawnionego.

W niniejszej sprawie powódka formułuje zarzuty dotyczące oferowania i wprowadzania przez pozwanego do obrotu wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...), (...), (...) i (...), w tym wyrobów w opakowaniach z napisem (...)/ (...), bez opakowania kartonowego, bez korka, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw wyłącznych C. (...).V., C. S., (...) S.A., a także praw licencjiobrocy C. (...)y (...).

Przepis art. 13 rozporządzenia stanowi w ust. 1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium (...) pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd o wyłącznym uprawnieniu właściciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonym nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*, a ostatnio np. wyrok z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*).

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty Prestige Lancaster Group (...) vs Simex Trading AG* Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w (...) towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi jednak zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), 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 (...), że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz (...),
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w (...),
- 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 (...).

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 *Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd*, Trybunał stwierdził, że 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 (...) lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego LEX, J. Sozański Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115*).

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Wspólnoty decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M.Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX*) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem wspólnotowym nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 *Makro v. Diesel*)

Za bezprawne należy uznać także działanie polegające na oferowaniu wyrobów perfumeryjnych, które nie były przeznaczone do sprzedaży, na których opakowaniach zamieszczona została informacja o treści: not for sale, démonstration lub tester. Za takim rozstrzygnięciem przemawiają tezy zawarte w wyroku wydanym w sprawie C-127/09. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne O. N. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że gdy dystrybutorom związanym umową z uprawnionym do znaku towarowego udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży testery perfum, tak aby ich potencjalni klienci mogli wypróbować towar, gdy uprawniony może w każdej chwili żądać zwrotu towaru, a jego wygląd wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle stosowanych przez uprawnionego. Fakt, że testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami tester i nieprzeznaczone do sprzedaży sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody uprawnionego na ich wprowadzenie do obrotu.

W ocenie Sądu, K. K. (1) nie sprostął wymogom udowodnienia wyczerpania praw do znaków towarowych (...), (...), (...) i (...), podczas gdy zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w (...), 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 Zino Davidoff i Levi Strauss oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren). 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)

W okolicznościach niniejszej sprawy następuje odwrócenie ciężaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 Van Doren. Czytamy w nim m.in., że 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 (...) 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 (...). Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbył w (...).

Pozwany stoi na stanowisku, że C. (...)y (...) sprzedaje wyroby perfumeryjne w systemie dystrybucji selektywnej, niemniej jednak zarzucając jej działania zmierzające do podziału rynku lub stosowanie innych praktyk niekonkurencyjnych, twierdzenia tego nie popiera konkretnymi faktami, a tym bardziej dowodami. Nie można zatem uznać, że ciężar udowodnienia braku wyczerpania praw wyłącznych do wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) Spoczywa w tym przypadku na powódce.

W udokumentowanym przez C. (...)y (...) przypadku wprowadzenia do obrotu wody toaletowej w opakowaniu ze znakiem towarowym (...), z kodem identyfikacyjnym, dzięki któremu ustalono, że została ona wprowadzona do obrotu po raz pierwszy w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych, pozwany nie wyjaśnił, gdzie, kiedy i od kogo ją nabył, ani tego, czy powódka lub, za jej zgodą, inna osoba wprowadziła ten konkretny towar do obrotu w (...). Zaniechanie przedstawienia przez pozwanego wyjaśnień i dowodów na ich poparcie, uzasadnia uznanie, że w tym konkretnym przypadku K. K. (1) sprzedał w Polsce towar ze znakiem towarowym (...), wkraczając w sferę wyłączności (...) S.A. i C. (...)y (...).

Wyrok wydany w sprawie V. D. ma zasadnicze znaczenie dla dowodzenia zasadności zarzutu naruszenia praw do znaków towarowych. W sytuacji, gdy uprawniona 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 naruszyciel, 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, że dowodu wyczerpania nie zaferowano w tym postępowaniu. Wskazanie podmiotu, od którego pozwany nabywa wyroby perfumeryjne i złożenie przezeń spisu faktur z 2014 r. (k.145-149) ogólnie tylko wskazujących jedynie jakich towarów dotyczą (w większości nie objętych żądaniem powódki), nie może skutecznie zaprzeczyć zasadności stawianego K. K. (1) zarzutu bezprawnego używania wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) Nawet jeśli sporne towary zostały przez pozwanego nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to równoznaczne z wyczerpaniem praw do wspólnotowych znaków towarowych (...), (...), (...) i (...), skoro powódka preczy ich sprzedaży K. K. (1), a pozwany nie wyjaśnia i nie dowodzi okoliczności wprowadzenia do obrotu opatrzonych znakami towarów w (...) po raz pierwszy przez uprawnionych lub za ich zgodą. Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w (...) bez zgody uprawnionego, towaru opatrzonych jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie prawa wyłącznego zarówno importera, jak i każdego kolejnego podmiotu oferującego, reklamującego, czy składającego w tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornych wyrobów perfumeryjnych na terytorium (...), od przedsiębiorcy nie należącego do sieci dystrybucyjnej C. (...)y (...) nie ma znaczenia dla oceny działań pozwanego, jako bezprawnych.

W przekonaniu Sądu, powódka należycie udowodniła, że pozwany bezprawnie używa licencjonowanych przez nią wspólnotowych znaków towarowych zarówno w odniesieniu do wyrobów perfumeryjnych, które nie zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w (...) przez uprawnionych lub za ich zgodą, w tym tych na których opakowaniach zasłonięty został, zmodyfikowany, lub z nich usunięty kod identyfikacyjny, jak i w odniesieniu do testerów, które nigdy nie były wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do ich odsprzedaży, a jedynie w celu umożliwienia dystrybutorom prezentacji próbek kosmetyków zainteresowanych ich nabyciem konsumentom.

Na oferowanie wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach szklanych i tekturowych ze znakami (...), (...), (...) i (...) wskazuje udokumentowany fakt zakupu wody toaletowej, a także liczne informacje handlowe zachęcające do nabycia towarów po znacznie obniżonych cenach, opisywanych jako (...) / DEMONSTRATION, UNBOX. Także w odniesieniu do nich nie ma żadnych wyjaśnień ze strony pozwanego, ani dowodów wyczerpania praw do znaków towarowych. K. K. (1) w swoich zeznaniach wprost przyznał, że nie będąc związany żadną umową dystrybucyjną z powódką sprzedawał kwestionowane wyroby perfumeryjne. Z odpowiedzialności za naruszenie nie może go przy tym zwalniać niewiedza o generalnym braku zgody powódki na odsprzedaż testerów. Oferowanie ich narusza nie tylko prawa wyłączne właścicieli znaków towarowych i licencjodawcy, ale także dobre obyczaje handlowe i interesy konsumentów, którzy powinni je otrzymywać je za darmo.

Z zeznań (wnioskowanego przez pozwanego) świadka J. K. wynika, że pierwszym dystrybutorem produktów C. Germany GmbH na rynku polskim jest spółka (...). Testery produktów pełnowartościowych sprzedawane są za symboliczną cenę z przeznaczeniem na cele reklamowe, dla umożliwienia konsumentowi wypróbowania oferowanego wyrobu perfumeryjnego. Powódka nie wyrażała nigdy zgody na ich odsprzedaż za wyższą cenę. Sąd dał wiarę zeznaniom J. K., które są spójne, logiczne, konsekwentne, a ponadto znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym sprawy (na każdym z opakowań testerów widnieje wyraźny zakaz sprzedaży).

Pozwany nie udowodnił, że od niej lub od innego uprawnionego krajowego dystrybutora w państwach nabył zakwestionowane towary, że z zawartej ze zbywcą umowy wynikało jego uprawnienie do odsprzedaży testerów i wyrobów perfumeryjnych (...), (...), (...) i (...), których opakowanie mogło zasadniczo obniżyć dobrą ocenę jakości produktów, który C. (...)y (...) uznaje i promuje jako luksusowe. Nawet zatem gdyby (na co w tym procesie nie przedstawiono dowodu) doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego, powódka mogłaby się sprzeciwić odsprzedaży za obniżoną cenę wyrobów bez opakowania, korka i kodu identyfikacyjnego, działania te mogłyby bowiem negatywnie wpływać na renomę znaków towarowych (...), (...), (...) i (...) Zgodnie z ust. 2 art. 13, wyłączenie z ust. 1 nie ma bowiem zastosowania jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu

obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Ze swej strony, pozwany, na którym spoczywał ciężar dowodu (stosownie do zasady z art. 6 k.c.) nie przedstawił dowodów mogących potwierdzić tezę o braku bezprawności jego działań, pozwalających na stwierdzenie, że wbrew wyraźnemu zastrzeżeniu na opakowaniu **NOT FOR SALE / VENTE INTERDITE** powódka sprzedaje i zgadza się na odsprzedaż towarów będących testerami, oznaczonych jako (...) / (...). (por. wyrok ETS w sprawie L' Oréal C-324/09) Sąd uznał, że i w tym przypadku nie doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych, a zatem K. K. (1) dopuszcza się zarzucanego mu naruszenia praw wyłącznych C. (...).V., C. S., (...) S.A., a także praw licencjodawcy C. (...)y (...). Odmiennej oceny nie może usprawiedliwiać powoływana przez pozwanego powszechna praktyka rynkowa odsprzedaży testerów po niższych niż żądane za pełnowartościowe wyroby cenach.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania osobom niemającym jego zgody używania w obrocie oznaczenia identycznego ze znakiem dla identycznych towarów lub usług. (ust. 1a), to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Z identycznością znaków mamy do czynienia także wówczas, gdy umieszczony na opakowaniu towaru znak uzupełniony jest o dodatkowe elementy, choćby nawet wraz z nimi był on odrębnie zarejestrowany. W przypadku kosmetyków jest to zresztą powszechną praktyką rynkową. Oferowanie towarów identycznych z tymi dla jakich zostały zarejestrowane znaki towarowe , , (...) i (...), (...) (...) (...) etc. stanowi zatem naruszenie zdefiniowane w art. 9 ust. 1a. Elementy słowne: (...) (...) dodane do znaków towarowych , i (...) nie mają wpływu na uznanie, że zarówno uprawniona jak i obowiązany używają tych właśnie znaków, nie pozbawiając ich odróżniającego charakteru. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers).

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)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1).

W przekonaniu Sądu, C. (...)y (...) należy dowiodła swych praw i faktu wkroczenia przez K. K. (1) w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji znaków towarowych, obejmującej w szczególności decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym (...), (...), (...) lub (...) na terytorium Unii Europejskiej. Uzasadnione jest zatem 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 K. K. (1) używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr C. (...), słownego (...) nr C. (...), słowno-graficznego nr C. (...) i słownego (...) nr C. (...), polegającego na:

a. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C. GERMANY (...) w M. ani za jego zgodą,

b. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez powoda lub za jego zgodą, określanych przez pozwanego jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w jakim standardowo oferowany jest do sprzedaży konsumentom, a także towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym, towarów bez korka, a w szczególności takich, na których kartonowych opakowaniach lub na flakonach umieszczono informacje o treści: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”,

c. wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, na których kod identyfikacyjny został zasłonięty, zmodyfikowany lub z nich usunięty.

Na uwzględnienie zasługuje także żądanie z pkt 2. pozwu, znajdujące uzasadnienie w prawie krajowym - w art. 287 p.w.p. Sąd zdecydował jednak o ograniczeniu nakazu do zniszczenia opakowań i etykiet ze znakiem towarowym (...), (...), (...) lub (...), uznając za nadmierne żądanie odnoszące się do całych wyrobów perfumeryjnych. Sąd orzekł o usunięciu skutków naruszenia, przez nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku opakowań kartonowych i etykiet opakowań szklanych perfum, wód toaletowych i perfumowanych ze znakami towarowymi: słowno-graficznym nr C. (...), słownym (...) nr C. (...), słowno-graficznym nr C. (...), słownym (...) nr C. (...),

a. które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ani za jego zgodą,

b. które nie zostały wprowadzone do obrotu przez powoda ani za jego zgodą, określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w którym standardowo oferowany jest konsumentom, towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym, pogniecionym lub towarów bez korka, a w szczególności takich, na których kartonowych opakowaniach lub na flakonach umieszczono informacje: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration”, bądź „tester”,

c. na których kod identyfikacyjny został zasłonięty, zmodyfikowany lub z nich usunięty, a w szczególności opakowań kartonowych i etykiet opakowań szklanych perfum, wód toaletowych i perfumowanych ze znakami towarowymi: słowno-graficznym nr C. (...), słownym (...) nr C. (...), słowno-graficznym nr C. (...), słownym (...) nr C. (...),

w szczególności zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla (...) P. w W. w dniu 17/03/2015 r. w sprawie sygn. akt Km 309/15;

Żądanie z pkt 3. pozwu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywców wyrobów perfumeryjnych o bezprawnych działaniach pozwanego, Sąd zobowiązał pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, przez umieszczenie, na jego koszt, na stronie internetowej pod adresem www(...).pl, w zakładce (...), w sposób czytelny i widoczny bezpośrednio po otwarciu strony, na powierzchni co najmniej 1/3 widoku ekranu, pisanego czarną czcionką na białym tle, ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z 31.08.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał K. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego nr C. (...), słownego (...) nr C. (...), słowno-graficznego nr C. (...) i słownego (...) nr C. (...), polegającego na:

- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C. GERMANY (...) w M. ani za jego zgodą,

- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez powoda lub za jego zgodą, określanych przez pozwanego jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w jakim standardowo oferowany jest do sprzedaży konsumentom, a także towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym, towarów bez korka, a w szczególności takich, na których kartonowych opakowaniach lub na flakonach umieszczono informacje o treści: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”,

- wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, na których kod identyfikacyjny został zasłonięty, zmodyfikowany lub z nich usunięty.”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez miesiąc.

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

W pozostałej części Sąd oddalił powództwo, jako nieusprawiedliwione.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powódka uległa zaledwie niewielkiej części swych roszczeń. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe i koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej 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 adwokata wynosi 840 zł. (§ 11 ust. 1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. W rozliczeniu Sąd uwzględnił opłatę od pozwu (10.000 zł) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (400 zł), koszty zastępstwa procesowego w sprawie w tej sprawie (1.680+17 zł) i w sprawie o udzielenie zabezpieczenia także w postępowaniu odwoławczym (840+420+17 zł).

Z.(...)

8/09/2015r.

SSO B. Piwowska