



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant adwokacki Daria Krzyżanowska

po rozpoznaniu na rozprawie dniu 4 maja 2009 r.

sprawy z powództwa R S.A.S. z siedzibą w V (Francja)

przeciwko T Sp. z o.o. w W

o zakazanie naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. utrzymuje w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 7 kwietnia 2008 r.;
2. zasądza od pozwanej T Sp. z o.o. w W na rzecz powoda R S.A.S. w V kwotę 3.084,49 (trzy tysiące osiemdziesiąt cztery 49/100) złote, tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego;
3. w pozostałej części oddala wniosek powoda o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu;
4. zwraca pozwanej kwotę 40 (czterdzieści) złotych, uiszczoną znakami opłaty sądowej w dniu 17 lipca 2008 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22 II 2008 r. R Société par actions simplifiée – spółka prawa francuskiego z siedzibą w V wniosła o ochronę wspólnotowego graficznego znaku towarowego **R** CTM nr 000597906, poprzez :

1. zobowiązanie pozwanej T Sp. z o.o. w W do zaniechania naruszeń praw ochronnych do zarejestrowanego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego przez zakazanie :

- a) umieszczania oznaczeń zawierających słowo **R**, w szczególności w formie jasnego napisu na ciemnym tle na artykułach piśmienniczych lub na ich opakowaniach,
- b) oferowania, wprowadzania do obrotu towarów bezprawnie oznaczonych znakiem **R**,
- c) umieszczenia oznaczeń wskazanych w punkcie a) na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, oraz
- d) posługiwania się oznaczeniami opisanymi w punkcie a) w celu reklamy.

2. orzeczenie przez Sąd o zniszczeniu bezprawnie oznaczonych znakiem **R** wyrobów i ich opakowań, w szczególności wyrobów i ich opakowań zajętych w dniu 21 II 2008 r. przez Komornika Sądowego Rewiru IX przy Sądzie Rejonowym w P,

3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomości, w formie płatnego ogłoszenia na koszt pozwanej umieszczonego dwukrotnie w ogólnopolskim wydaniu czasopisma Rzeczpospolita o wielkości co najmniej ¼ strony na stronach nie przeznaczonych na ogłoszenia, o treści:

W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że spółka T Sp. z o.o. siedzibą w W bezprawnie oznaczając artykuły piśmiennicze i ich opakowania znakiem R dopuściła się naruszenia praw do znaku towarowego przedsiębiorstwa R S.A.S. z siedzibą w V, Francja. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał spółce T Sp. z o.o. używania znaków oraz zobowiązał ją do zniszczenia bezprawnie oznakowanych towarów na jej koszt.

lub podobnej ustalonej przez Sąd treści;

W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że R, spółka akcyjna (uproszczona) prawa francuskiego, od ponad 60 lat jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy materiałów piśmienniczych, które sprzedawane są na całym świecie i cieszą się uznaniem wśród klientów. Powódka zarejestrowała w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego graficzny znak towarowy **R** (CTM nr 000597906) :



dla towarów w klasach 2, 8 i 16 Klasyfikacji Nicejskiej, m.in. urządzenia i przyrządy do pisania, rysowania, kolorowania, szkicowania, malowania, zaznaczania, zakreślania, korygowania, zakrywania i wymazywania, długopisy i wkłady do nich, wieczne pióra, atrament i naboje z atramentem, pisaki i pióra z końcówkami z tworzyw porowatych i włókien oraz wkłady do nich, cienkopisy i wkłady do nich, markery i wkłady do nich, pióra kulkowe i wkłady do nich itp.

Pozwana Spółka T była dystrybutorem materiałów piśmienniczych oznaczonych znakiem towarowym **R**. W związku z decyzją powódki o powierzeniu dystrybucji jej produktów spółce zależnej N S.A., od marca 2006 r., strony negocjowały zasady zakończenia współpracy. Do zawarcia porozumienia ostatecznie nie doszło. Strony zakończyły współpracę z dniem 7 III 2007 r. jednakże Spółka T nadal wprowadzała do obrotu towary niewyprodukowane przez powódkę, opatrzone podrobionym znakiem towarowym **R**. Na zawiadomienie powódki, policja w T zatrzymała w pomieszczeniach zajmowanych przez pozwaną towar w postaci 7221 sztuk długopisów i markerów oznaczonych spornym znakiem. W dniu 31 VII 2007 r. jednak postanowiła o umorzeniu postępowania karnego, pozostawiając uprawnionej drodze cywilną dla dochodzenia jej praw.

Jako podstawę prawną roszczeń Spółka R wskazała przepisy art. 9 ust. 1a, art. 92, art. 98 i art. 99 Rozporządzenia Rady WE 40/94, art. 293 ust. 1 i 2 w zw. z art. 153 ust.1 PWP oraz art. 733 k.p.c. Na poparcie swych twierdzeń przedstawiła dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, fotografii nieoryginalnych produktów, opatrzonych znakiem towarowym **R**, a także zeznania świadka F. W pozwie odwołała się do dowodów zaoferowanych przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia jej roszczeń.

Wniosek R S.A.S. w V o udzielenie zabezpieczenia został uwzględniony przez Sąd postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt XXII GWo 2/o8 w dniu 5 II 2008 r.

Odpis pozwu został doręczony pozwanej w dniu 14 III 2008 r. (k.102). Odpowiedź na pozew, dotknięta brakami formalnymi została zwrócona zarządzeniem z dnia 4 IV 2008 r. (k.168)

Wobec niezłożenia odpowiedzi na pozew w określonym w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. 14-dniowym terminie **w dniu 7 IV 2008 r. Sąd wydał wyrok zaoczny**, w którym :

1. zakazał T Sp. z o.o. w W naruszania praw R S.A.S. z siedzibą w V z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **R**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 000597906, poprzez :

a. umieszczanie oznaczeń zawierających słowo **R**, w szczególności w formie jasnego napisu na ciemnym tle na artykułach piśmienniczych lub ich opakowaniach,

b. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import lub eksport, składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów - artykułów piśmienniczych, bezprawnie oznaczonych znakiem **R**,

c. umieszczanie oznaczeń wskazanych w punkcie a. na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów - artykułów piśmienniczych, do obrotu oraz

d. posługiwanie się takimi oznaczeniami w celu reklamy artykułów piśmienniczych;

2. nakazał T Sp. z o.o. w W usunięcie oznaczeń przedstawiających wspólnotowy znak towarowy **R** bezprawnie naniesionych na artykuły piśmiennicze lub ich opakowania, w szczególności te zajęte w dniu 21 lutego 2008 r. przez Komornika Sądowego Rewiru IX przy Sądzie Rejonowym w P, lub zniszczenie tych towarów i ich opakowań, na koszt pozwanej;

3. zobowiązał pozwaną do opublikowania, w formie płatnego ogłoszenia o wielkości co najmniej ¼ strony, na jej koszt, dwukrotnie, w ogólnopolskim wydaniu czasopisma *Rzeczpospolita*, na stronach nie przeznaczonych na ogłoszenia, treści : *W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, podaje się do publicznej wiadomości, że T Sp. z o.o. z siedzibą w W, bezprawnie oznaczając artykuły piśmiennicze i ich opakowania znakiem R, dopuściła się naruszenia praw do znaku przedsiębiorstwa R S.A.S. w V, Francja. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał T Sp. z o.o. używania znaków oraz zobowiązał ją do zniszczenia na jej koszt bezprawnie oznakowanych towarów.*;

4. w pozostałej części powództwo oddalił;

5. opłatę ostateczną ustalił na kwotę 500 zł i uznał za pobraną w całości od powoda;

6. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.357 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu;

7. wyrokowi, w punktach 1. i 2. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

W sprzeczności od wyroku zaocznego T Sp. z o.o. w W wniosła o jego uchylenie i odrzucenie pozwu lub oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, z

obciążeniem powódki kosztami sprzeciwu i rozprawy zaocznej. Zażądała zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu.

Zarzuciła, że brak było podstaw do zwrotu odpowiedzi na pozew i wydania wyroku zaocznego. W opinii pozwanej, dołączony do jej pisma procesowego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Spółki nie musiał pochodzić z daty, w której udzielone zostało pełnomocnictwo.

W przekonaniu Sądu, zwrot odpowiedzi na pozew był uzasadniony.

Przepis art. 126 k.p.c. obliguje stronę do złożenia przy pierwszym piśmie procesowym nie jakiegokolwiek pełnomocnictwa lecz pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania osoby prawnej. Sprawdzenie prawidłowości spełnienia wymogu formalnego pisma procesowego jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy zostanie złożony odpis dokumentu, z którego wynika w sposób niewątpliwy uprawnienie określonej osoby do działania w imieniu strony.

Ma rację pełnomocnik pozwanej, że wykładnia literalna przepisu art. 126 k.p.c. nie daje podstaw do żądania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz aby prawidłowo spełniał swą funkcję, przepis ten powinien być interpretowany łącznie z art. 67 k.p.c. Przekonują o tym poglądy doktryny (M.Manowska *Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych*. LexisNexis Warszawa 2007 s.81) i ugruntowana praktyka sądów gospodarczych, a także pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z 2 IV 2008 r. IIICZP 20/o8 - Monitor Prawniczy nr 10/2008 s.506. Zdziwienie musi budzić sprzeciw profesjonalnego pełnomocnika pozwanej wobec konieczności wykazania prawidłowości jej umocowania.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zgadza się z tezą Sądu Najwyższego, że pełnomocnictwo i odpis z KRS nie muszą pochodzić z tej samej daty. Jeśli nie zaszły zmiany w składzie organów osoby prawnej, pełnomocnictwo może mieć datę późniejszą, ale nie datę ponad rok wcześniejszą, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.

Uznając, że wyrok zaoczny został wydany w sposób prawidłowy, a powoływane w sprzeciwie okoliczności nie podważają jego zasadności, Sąd orzekł o oddaleniu wniosku o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. (*a contrario* art. 346 k.p.c.)

Wniosek o odrzucenie pozwu podlegał oddaleniu jako oczywiście nieuzasadniony.
(*a contrario* art. 199 k.p.c.)

W przekonaniu pozwanej, Spółce T nie można skutecznie postawić zarzutu bezprawnego korzystania ze znaku towarowego **R**, a w konsekwencji naruszenia praw powódki. Od 1997 r. strony współpracowały ze sobą, zawierając na bieżąco ustne porozumienia. Pozwana

dystrybuowała na rynku polskim produkty powódki, posługując się przy tym spornym znakiem towarowym Nie czyniła tego jednak nigdy na własne potrzeby. Używanie znaku miało miejsce wyłącznie za zgodą R S.A.S. i w jej interesie.

Pozwana nabywała produkty oznaczone znakiem **R** i te nieoznaczone. Wówczas opatrywała znakiem powódki jej produkty, naklejki i opakowania, uzyskując zwrot kosztów w formie rocznego bonusu promocyjnego. Formy współpracy T udokumentowała kopiami dokumentów prywatnych oraz dowodem z przesłuchania prezesa zarządu Spółki w charakterze strony.

Pozwana zaprzeczyła fakt wprowadzania do obrotu, po zakończeniu współpracy produktów oznaczonych podrobionym znakiem **R**. Wyjaśniła, że długopisy zajęte w postępowaniu karnym zostały umieszczone w opakowaniu oznaczonym znakiem towarowym powódki na skutek omyłki popełnionej przez pracownika firmy, której T zlecała wykonywanie czynności magazynowania i pakowania. Omyłka wyniknęła z dużego podobieństwa zarówno samych długopisów jak i ich opakowań. Projekt opakowania i umieszczony na nim znak ... **teraz tym się pisze !!!** są pomysłem i własnością pozwanej. Zaprzeczyła, aby produkty sprzedawane pod jej marką charakteryzowały się niską jakością materiałów i wykonania. Nie może być mowy o narażeniu powódki na utratę renomy, do której wypracowania na polskim rynku przyczyniła się w znacznej mierze pozwana.

Zarzuciła, że nieoryginalny towar ze znakiem **R** został zakupiony przez powódkę w styczniu 2007 r., a zatem w okresie współpracy, a konfekcjonowany był znacznie wcześniej. Pozwana przyznała fakt zatrzymania przez policję w jej magazynach, 9 V 2007 r., artykułów piśmienniczych (markerów) opatrzonych znakiem towarowym **R**. T była ich właścicielem, a oznaczenie miało miejsce jeszcze przed zakończeniem współpracy, doszło wówczas do pomyłki. Produkty nie pochodzące od powódki z jej znakiem nie zostały jednak nigdy wprowadzone do obrotu. Materiały zgromadzone w magazynach pozwanej były przedmiotem negocjacji stron co do ich odkupienia przez R S.A.S.

Pozwana podkreśliła, że negocjacje dotyczące sposobu zakończenia współpracy obejmowały m.in. odkupienie przez powódkę jej produktów, tu jednak strony nigdy nie osiągnęły porozumienia. Zakończenie współpracy nastąpiło na skutek jednostronnego wypowiedzenia umowy, pismem z 6 III 2007 r. Począwszy od 2006 r. żadne produkty opatrzone znakiem **R** nie były przez pozwaną wprowadzane do obrotu. Po zakończeniu przez strony współpracy i nawiązaniu przez T współpracy z S pozwana nie była tym zainteresowana.

Spółka T zarzuciła, że powódka nie udowodniła, iż przysługuje jej prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **R**. Pozwana nie dysponowała licencją lecz upoważnieniem do

używania oryginalnego (a nie podobnego) znaku w określonym przez strony zakresie wynikającym z zasad 10-0 letniej współpracy.

Postanowieniem z dnia 18 VII 2008 r. Sąd odrzucił apelację T Spółki z o.o. w W od wyroku wydanego w sprawie w dniu 2 VI 2008 r. (k.341-342)

3 X 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił o oddaleniu zażalenia pozwanej, stwierdzając, że wydany w sprawie w dniu 2 VI 2008 r. wyrok, jako nie podpisany i jako taki stanowi *sententia non existens*. (k.367-369)

Na rozprawie w dniu 4 V 2009 r. pozwana nie stawiała się, nie zajęła także stanowiska w sprawie. Powód stwierdził, że okoliczności sprawy nie uległy zmianie. (k.384)

W oparciu o zaoferowany przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia (akta sygn. XXII GWo 2/o8), którego odpis został pozwanej doręczony (k.182) oraz dowody zaoferowane przez strony w toku niniejszego postępowania

Sąd ustalił, że :

uproszczona spółka akcyjna prawa francuskiego - R S.A.S. z siedzibą w V jest uprawniona, z pierwszeństwem od dnia 30 VI 1997 r., z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego graficznego wspólnotowego znaku towarowego **R** (CTM nr 000597906)



dla towarów w klasach 2, 8 i 16 Klasyfikacji Nicejskiej, m.in. urządzenia i przyrządy do pisania, rysowania, kolorowania, szkicowania, malowania, zaznaczania, zakreślania, korygowania, zakrywania i wymazywania, długopisy i wkłady do nich, wieczne pióra, atrament i naboje z atramentem, pisaki i pióra z końcówkami z tworzyw porowatych i włókien oraz wkłady do nich, cienkopisy i wkłady do nich, markery i wkłady do nich, pióra kulkowe i wkłady do nich itp. (dowód : świadectwo rejestracji OHIM k.87-99)

Od roku 1997 R S.A.S. współpracowała z T Sp. z o.o. w W, która była dystrybutorem produktów powódki na polskim rynku. Według uzgodnień stron, pozwana wprowadzała do

obrotu oryginalne produkty R opatrzone przez powódkę wspólnotowym znakiem towarowym **R**. Otrzymywała także produkty nieoznaczone, na które, i ich opakowania, nakładała znak **R**. (bezsporne – tak też zeznania pozwanej k.293-294, kopie korespondencji k. 32-48 akt sygn. XXII GWo 2/o8, kopie dokumentów k.233-258)

Upoważnienie udzielone pozwanej przez powódkę nie obejmowało nakładania jej znaku na produkty nieoryginalne i ich opakowania. (bezsporne)

W styczniu 2007 r., w okresie prowadzonych przez strony negocjacji o zakończeniu współpracy, a także w marcu tego roku, powódka nabyła na polskim rynku artykuły piśmienne nie wyprodukowane przez nią, opatrzone znakiem towarowym **R**. Ponadto, podczas przeszukania magazynów pozwanej ujawniono nieoryginalne produkty (markery), w opakowaniach opatrzonych tym znakiem. (bezsporne – tak też zeznania świadka F k.292-293, dowody rzeczowe k.166, fotografie produktów i opakowań k.53-55, kopie faktur k.56-60, kopie postanowień wydanych przez Komisariat Policji w T i Prokuraturę Rejonową G k.62-67 akt sygn. XXII GWo 2/o8)

Produkty pozwanej zostały opatrzone znakiem **R** i umieszczone w opakowaniach z tym znakiem na skutek omyłki pracownika spółki, której T zlecała ich magazynowanie i pakowanie. Nie były to działania celowe pozwanej zmierzające do naruszenia praw powódki. (dowód : zeznania pozwanej k.293-294)

Ostatecznie, współpraca stron zakończyła się z dniem 12 III 2007 r., bez osiągnięcia porozumienia (bezsporne – tak też pismo k.51-52 akt sygn. XXII GWo 2/o8)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu przepisu art. 227 k.p.c. zostały ustalone w oparciu o zaoferowany Sądowi materiał dowodowy, w tym także dowody zgłoszone przez R S.A.S. przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Zasadniczą kwestią podlegającą ustaleniu było prawo powódki z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **R**. W przekonaniu Sądu, dowodzi tego, niekwestionowane przez pozwaną, świadectwo rejestracji OHIM. Wcześniej, na etapie zabezpieczenia R S.A.S. złożył wydruk z internetowej bazy danych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (k.25-31 akt sygn. XXII GWo 2/o8), a do pozwu dołączył wniosek o wydanie świadectwa (k.63-64) Kwestionowanie przez pozwaną prawa R S.A.S. jest, w ocenie Sądu, całkowicie bezzasadne. Spółka T przez wiele lat współpracowała z powódką i posługiwała się jej znakiem towarowym (w brzmieniu tożsamym z firmą Spółki), nie mając żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. Przekonuje o tym złożona do akt korespondencja, a w szczególności pisma pochodzące od pozwanej.

Sąd nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że powódce służy skuteczne względem osób trzecich, w tym pozwanej, prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego R

Spółka T nie zaprzeczała faktu ujawnienia istnienia na rynku wspólnotowym i w jej magazynach nieoryginalnych produktów opatrzonych znakiem towarowym R. Przyznała, że do nałożenia znaku doszło w jej przedsiębiorstwie. Wskazywała na omyłkę popełnioną przez pracownika firmy, której pozwana zlecała magazynowanie i pakowanie towaru. Należało więc przyjąć, że takie okoliczności faktycznie miały miejsce, nie może to jednak wpływać na ocenę faktu naruszenia praw powódki. Powierzając innej osobie (fizycznej lub prawnej) wykonanie tego rodzaju czynności, pozwana ponosi za nią pełną odpowiedzialność - na zasadzie art. 429 k.c. W tym procesie T nie przedstawiła dowodu pozwalającego na ustalenie, że zaistniały okoliczności uzasadniające zwolnienie pozwanej od odpowiedzialności. (art. 429 *in fine* k.c.) Pismo P nie może być w żadnym razie uznane za wystarczające. (k.195) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, **wina** naruszającego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie ma zresztą w tym przypadku żadnego znaczenia.

Należało zatem stwierdzić, że nieoryginalne produkty opatrzone wspólnotowym znakiem towarowym R zostały wprowadzone na rynek przez pozwaną i były przez nią magazynowane w celu wprowadzenia do obrotu. Wbrew zapewnieniom jej pełnomocnika, takiej możliwości nie wykluczył, zeznający w charakterze strony, prezes zarządu Spółki T.

Nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu okoliczności w jakich strony zakończyły współpracę, ponieważ naruszenie w takiej formie mogło być stwierdzone zarówno w okresie współpracy stron, jak i po jej zakończeniu. Fakt ten mógł być odnoszony wyłącznie do pkt 1a. pozwu – żądania zobowiązania pozwanej Spółki T do zaniechania naruszeń przez zakazanie umieszczania oznaczeń zawierających słowo R, w szczególności w formie jasnego napisu na ciemnym tle na artykułach piśmienniczych lub na ich opakowaniach.

Skoro spółki nie doszły do porozumienia w tym zakresie, powoływane twierdzenia i dowody zostały przez Sąd pominięte. (k.199-231) Nie miały także znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu :

- postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej (k.17-53),
- prawo ochronne pozwanej na znak towarowy ... *teraz tym się pisze !!!* (k.196-198),
- współpraca pozwanej z S.

W ocenie Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, zarzut naruszania praw R S.A.S. został dowodnie potwierdzony w odniesieniu do wprowadzania na rynek oraz magazynowania produktów pozwanej opatrzonych znakiem R i w opakowaniach z tym znakiem.

Pozwana powoływała się na porozumienie stron i zlecenie jej, za wynagrodzeniem, nakładania znaku R na produkty i ich opakowania, powódka nie przeczyła tego faktu i nie zarzucała pozwanej, że w jej posiadaniu znajdowały się nabyte w okresie współpracy i oznaczone jej znakiem oryginalne produkty R. Z pewnością jednak porozumienie nie dotyczyło produktów nieoryginalnych, nie twierdzi tego nawet T. Pozwana nie może zatem skutecznie twierdzić, że używanie przez nią znaku, w każdej postaci było uprawnione. Pozwana bezspornie nie dysponowała licencją na używanie znaku, w ramach współpracy wykonywała wyłącznie zlecenia powódki oznaczania jej produktów i ich opakowań. Nieuprawnione było natomiast nanoszenie na produkty nieoryginalne znaku **R** i wprowadzenie ich do obrotu, a także umieszczanie produktów innego wytwórcy w opakowaniach ze znakiem towarowym **R**.

Należało zatem uznać, że znak identyczny ze znakiem R został bezprawnie nałożony na produkty identyczne z produktami powódki i ich opakowania, stwierdzając w tym zakresie naruszenie praw R S.A.S z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Sąd zważył co następuje:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w *sprawie wspólnotowego znaku towarowego* (Dz.U.U.E.L. 94.11.1 z dnia 14 I 1994 r., Dz.U.U.E-sp.17-1-146), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności 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, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementującą ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w Rozporządzeniu Rady (WE), w szczególności zaś, w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. (art.1 ust.2)

Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznej w Alicante, która jest skuteczna na terenie Wspólnoty, a zatem od dnia 1 V 2004 r.

także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporządzenia, **sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia.**

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art.4) Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Zgodnie z art. 12, wyłączność uprawnień do znaku towarowego podlega pewnym ograniczeniom.

Znak wspólnotowy nie uprawnia do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie:

- a. jej nazwiska (nazwy) lub adresu;
- b. oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług;
- c. znaku towarowego w przypadku gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, pod warunkiem, że używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączone - zakazania wszelkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (art.9 ust.1a)

Rozporządzenie stanowi, że prócz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje się m.in. wówczas, gdy jest on identyczny z wcześniejszym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8)

Zakaz określony w art. 9 ust.1 a ma charakter zbieżny ze względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1a, stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji

istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji odnoszące się, co do zasady, do identyczności lub podobieństwa towarów lub usług.

Kwestie te były także przedmiotem oceny na gruncie przepisów powoływanej wyżej Dyrektywy. Sąd pragnie podkreślić, że poglądy ETS i Sądu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena podobieństwa czy identyczności znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*)

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

Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. (por. też : Michał Mazurek *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego)*. Europejski Przegląd Sądowy 11/2005 s.34-41)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd*

Dokonując oceny wspólnotowego znaku towarowego **R** i oznaczenia na produktach pozwanej **R** można bez żadnych wątpliwości stwierdzić ich **identyczność na płaszczyźnie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej**. Zważywszy dodatkowo niepodważalną identyczność towarów **R S.A.S.** opatrywanych spornym znakiem i towarów **T**, należy uznać, że **pozwana dopuściła się naruszenia należnego powódce prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego R, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a Rozporządzenia**. **R S.A.S.** jest zatem w pełni uprawniona do żądania zakazania pozwanej używania, bez jej zgody, w obrocie handlowym oznaczenia: identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (artykuły piśmienne).

Sąd uznał, że występując na drogę sądową powódka, jak była do tego zobowiązana (art. 479¹² § 1 k.p.c.), przedstawiła wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikały:

- ❖ jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **R**,
- ❖ ich naruszenie przez pozwaną – magazynowanie i wprowadzanie do obrotu towarów nieoryginalnych opatrzonych tym znakiem, w konsekwencji uprawnienie do występowania z roszczeniami określonymi w pozwie.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1a art. 9 Rozporządzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- 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.

W przypadku, gdy **sąd uznaje, że pozwany naruszył** lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją **szczególne powody zaniechania** tego, decyzję zakazującą pozwanemu 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. 98 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z dnia 30 VI 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. 297 ust. 1, zgodnie z którym, w razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 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.

W ocenie Sądu, naruszenie przez pozwaną prawa powódki z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w pełni uzasadniało zastosowanie względem niej wymienionych wyżej sankcji. Sąd nie znajduje żadnych przyczyn dla odstąpienia od takiej decyzji, w szczególności, nie są to okoliczności, na które powołuje się Spółka T w uzasadnieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Odnosząc przedstawione rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń, Sąd uznał, że powołane wyżej przepisy art. art. 9 ust. 1 a, b, d Rozporządzenia oraz art. 286, 297 ust. 1, 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a uzasadniały wydanie w sprawie w dniu 7 IV 2008 r. wyroku zaocznego i :

1. zakazanie *T Sp. z o.o.* w *W* naruszania praw *R S.A.S.* w *V* z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **R**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 000597906, poprzez :

- a. umieszczanie oznaczeń zawierających słowo **R**, w szczególności w formie jasnego napisu na ciemnym tle na artykułach piśmienniczych lub ich opakowaniach,
 - b. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import lub eksport, składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów - artykułów piśmienniczych, bezprawnie oznaczonych znakiem **R**,
 - c. umieszczanie oznaczeń wskazanych w punkcie a. na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów - artykułów piśmienniczych, do obrotu oraz
 - d. posługiwanie się takimi oznaczeniami w celu reklamy artykułów piśmienniczych;
5. nakazanie pozwanej usunięcia oznaczeń przedstawiających wspólnotowy znak towarowy **R** bezprawnie naniesionych na artykuły piśmiennicze lub ich opakowania, w szczególności te

zajęte w dniu 21 lutego 2008 r. przez Komornika Sądowego Rewiru IX przy Sądzie Rejonowym w P, lub zniszczenie tych towarów i ich opakowań, na koszt pozwanej;

6. zobowiązanie jej od opublikowania, w formie płatnego ogłoszenia o wielkości co najmniej $\frac{1}{4}$ strony, na jej koszt, dwukrotnie, w ogólnopolskim wydaniu czasopisma *Rzeczpospolita*, na stronach nie przeznaczonych na ogłoszenia, treści : *W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, podaje się do publicznej wiadomości, że T Spółka z o.o. z siedzibą w W, bezprawnie oznaczając artykuły piśmiennicze i ich opakowania znakiem R, dopuściła się naruszenia praw do znaku przedsiębiorstwa R S.A.S. w V, Francja. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał T Spółce z o.o. używania znaków oraz zobowiązał ją do zniszczenia na jej koszt bezprawnie oznakowanych towarów.*

Sąd oddalił powództwo w pozostałej części, nie znajdując żadnego uzasadnienia dla zniszczenia towarów i opakowań opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **R**, w sytuacji, gdy właściwości towaru pozwalają na skuteczne usunięcie tych oznaczeń bez uszkodzenia produktów czy opakowań.

Uznając sprzeciw za nieuzasadniony, **na zasadzie art. 347 k.p.c., Sąd orzekł o utrzymaniu w mocy wyroku zaocznego z dnia 7 kwietnia 2008 r.**

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ żądanie było co do zasady usprawiedliwione, a oddalenie odnosi się wyłącznie do określenia zakresu sankcji zastosowanych wobec naruszenia prawa z rejestracji.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokatów przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata 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 określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości

przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zł. (§ 11 ust.1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda, wykonującego zawód rzecznika patentowego, jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł i 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 500 zł i nałożył na pozwaną obowiązek zwrotu powódce uiszczonej opłaty. Zasądził na jej rzecz także koszty postępowania zabezpieczającego w wysokości ustalonej postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda wydanym w dniu 3 III 2008 r. w sprawie sygn. akt KM 400/08 na kwotę 3.084,49 zł. (art. 745 § 1 k.p.c)

Sąd postanowił o oddaleniu wniosku powoda o zasądzenie na jego rzecz zwrotu wydatków poniesionych na tłumaczenia dokumentów. W ocenie Sądu, rachunki złożone na rozprawie 26 V 2008 r., nie pozwalają na stwierdzenie, że dotyczyły one tłumaczenia dokumentów dotyczących R S.A.S. (kto inny jest wystawcą dwóch rachunków, kto inny wykonał tłumaczenie jednego tylko dokumentu, zastrzeżenia budzi także wysokość wynagrodzenia jakie powódka miałaby zapłacić za przetłumaczenie z języka francuskiego na polski zaledwie kilku stron tekstu)

Sąd postanowił zwrócić pozwanej kwotę 40 zł, nienależnie uiszczonej przy wniesieniu opłaty od apelacji. (art. 80 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o *kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)