



**WYROK ZAOCZNY**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 29 maja 2009 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**  
**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2009 r. sprawy  
z powództwa **W** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **E w P**  
przeciwko **P** prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **A w W**

o zapłatę

**oddala powództwo.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 30 III 2009 r. (data nadania k.30) **W** prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **E w P** wniósł o :

1. zakazanie pozwanej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **A w W** naruszania praw do wspólnotowego znaku towarowego **•ibd•** zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001422385,

2. zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 12.000 zł z ustawowymi odsetkami za czas od dnia wniesienia pozwu, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
3. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powód wyjaśnił, że prawa z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wspólnotowego znaku towarowego **·ibd·** (CTM nr 001422385) przysługują A z siedzibą w L. Znak został zarejestrowany m.in. dla towarów w klasie 3, takich jak produkty do pielęgnacji i stylizacji paznokci.

Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, w szczególności renomowanych produktów do pielęgnacji i stylizacji paznokci. W oparciu o umowy zawarte z producentami kosmetyków wprowadzanych do obrotu pod marką **·ibd·**, jest wyłącznym licencjodiorcą uprawnionym do sprzedawania na terytorium Polski, importu, magazynowania promocji i reklamy produktów do higieny osobistej, stylizacji i ozdabiania paznokci znakiem towarowym **·ibd·**. Uzyskał też pisemną zgodę uprawnionego z rejestracji na wystąpienie z powództwem o naruszenie praw wyłącznych.

Pozwana prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A w W, bezprawnie importuje i wprowadza do obrotu w Unii Europejskiej, magazynuje, reklamuje i promuje produkty kosmetyczne pod znakiem **·ibd·**. Ich sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego. Pomimo że jej działania są bezprawne, pozwana nie godzi się na zaprzestanie naruszania praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Jako podstawę prawną roszczeń, W wskazał przepisy art. 9 ust.1, 20, 97 ust.2 i 98 ust.2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Wskazując wartość przedmiotu sporu wyjaśnił, że w okresie od opublikowania w *Biuletynie Urzędowym OHIM informacji o udzielenie powodowi licencji na znaki towarowe, pozwana uzyskała w związku z działaniami stanowiącymi naruszenie praw ochronnych bezpodstawnie korzyść w wysokości 12.000 zł.* (k.1-30)

Zarządzeniem z dnia 17 IV 2009 r. prawomocnie zwrócono pozew w odniesieniu do żądania z pkt 1. (k.35-36)

Odpowiedź na pozew złożona przez pełnomocnika P prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A w W, wykonującego zawód adwokata, została zwrócona zarządzeniem z dnia 29 V 2009 r. Pismo procesowe zostało bowiem złożone wraz z odpisem, bez dowodu jego doręczenia stronie przeciwnej. (art. 479<sup>9</sup> § 1 k.p.c.) (k.53-54)

W dniu 29 V 2009 r. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, po przeprowadzeniu, na posiedzeniu niejawnym, dowodów zaoferowanych przez powoda, wydał wyrok zaoczny, oddalając powództwo o zasądzenie na rzecz W od P kwoty 12.000 zł.

Sąd ustalił, że :

Wspólnotowy, słowno-graficzny znak towarowy

• ibd •

został zarejestrowany w dniu 17 I 2001 r. przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001422385 na rzecz I z siedzibą w G, z pierwszeństwem od dnia złożenia wniosku 7 XII 1999 r., dla towarów w klasie 3 (między innymi kosmetyków, produktów do pielęgnacji i stylizacji paznokci). Prawo z rejestracji służy obecnie A z siedzibą w L.

(dowód : świadectwo rejestracji k.15-16, aktualny wydruk z bazy danych OHIM k.17-18)

W prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E w P jest wyłącznym licencjodawcą uprawnionym do sprzedawania na terytorium Polski, importu, magazynowania promocji i reklamy produktów do higieny osobistej, stylizacji i ozdabiania paznokci znakiem towarowym •ibd•. Występowanie przezeń na drogę sądową w sprawach o naruszenie praw do tego znaku uzależnione jest od udzielenia przez uprawnionego zgody na piśmie.

Pismem z dnia 5 VIII 2008 r. powód zwrócił się do uprawnionego o wyrażenie zgody na wystąpienie z pozwami w sprawach o naruszenie przeciwko licznym, nieskonkretyzowanym osobom fizycznym i prawnym. A nie udzielił zgody w wyznaczonym terminie 14 dni. (dowód : zaświadczenia z 22 V 2006 r., 27 II 2007 r., umowy z 7 III i 3 V 2007 r. k.13, 14, 19-23, pismo powoda z 5 VIII 2008 r. k.28, dowód doręczenia k.29)

P prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A w W oferuje do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego produkty kosmetyczne do pielęgnacji i stylizacji paznokci pod marką IBD. (dowód : wydruki ze stron internetowych k.23, 24)

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), 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) Implementująca 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 Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na terenie Wspólnoty, a zatem od 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. 99 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*)

**Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne - 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 wcześniej-

szym, a towary lub usługi, dla których wnioskuję 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 *LTJ 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 Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *P Picasso*)

**Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia.** Żądanie zakazania pozwanej naruszenia 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. 102 ust.1)

Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* , której przepis art. 296 ust. 1 stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub **osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo**, zaniechania naruszenia, **wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści**, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody :

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli



właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

Przepis ten ogranicza uprawnienie wyłącznego licencjodawcy do wystąpienia na drogę sądową przeciwko określonej osobie, naruszającej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, wyłącznie wówczas, gdy uprawniony sam nie występuje z takim pozwem.

Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w tym postępowaniu.

Kierując do uprawnionego A z siedzibą w L pismo datowane 5 VIII 2008 r. (k.28) W tylko ogólnie odwołał się do licznych naruszeń praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ibid.** **Niesprecyzowanie osoby naruszydiciela wyłącza uznanie, że powodowi służy legitymacja czynna do wystąpienia przeciwko P z roszczeniem o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.** (*a contrario* art. 22 ust.3 Rozporządzenia)

W ocenie Sądu, **roszczenie podlegać musiało oddaleniu także z tej przyczyny, że powód nie udowodnił, iż pozwana bezpodstawnie uzyskała korzyści w wysokości 12.000 zł.** W nie wyjaśnił nawet w jaki sposób wyliczył wysokość korzyści, których wydania żąda.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w żadnym razie nie obligują go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzędu postępowania dowodowego.

Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontrydiktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontrydiktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego

adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

**Wobec zupełnego braku dowodów W nie może skutecznie żądać zwrotu od P bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 12.000 zł. (*a contrario* art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 Rozporządzenia)**

**Koszty postępowania w sprawie obciążają powoda, zgodnie z zasadą art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. W nie jest zobowiązany do zwrotu pozwanej kosztów zastępstwa procesowego, ponieważ wniosek zawarty w piśmie procesowym, które zwrócono, należało potraktować jako niezłożony skutecznie.**