



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

Dnia 27 lipca 2009 r.

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

w składzie następującym:

Przewodniczący	SSO Beata Piwowska
Protokolant	aplikant radcowski Inga Jaroszuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2009 r.

sprawy z powództwa **C GmbH w M** (Niemcy)

przeciwko **S Sp. z o.o. w W**

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej bezprawnego używania słowno-graficznego znaku towarowego

**DAVIDOFF**

, zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej pod nr IR 876874, to jest przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania :

- a. wyrobów perfumeryjnych, które wcześniej nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą,
  - b. wyrobów perfumeryjnych, z których usunięte zostały kody produkcyjne, lub na których kody takie zostały przerobione bez zgody uprawnionego;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.697 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 III 2009 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 5/09, doręczonym wnioskodawcy w dniu 6 IV 2009 r., Sąd udzielił C GmbH w M zabezpieczenia jego roszczeń przez zakazanie S Sp. z o.o. w W - na czas trwania procesu :

- ❖ oferowania oraz wprowadzania do obrotu pod znakiem **DAVIDOFF**, wyrobów perfumeryjnych lub kosmetycznych, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu we Wspólnocie Europejskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą,
- ❖ oferowania oraz wprowadzania do obrotu pod znakiem **DAVIDOFF** wyrobów perfumeryjnych lub kosmetycznych, z których usunięto kody produkcyjne lub je przerobiono;

Sąd wyznaczył wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie względem S Sp. z o.o. w W powództwa o zakazanie działań stanowiących naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego **DAVIDOFF** - IR 876874.

### 17 IV 2009 r. C GmbH w M wniosł o :

1. zakazanie S Sp. z o.o. w W używania słowno-graficznego znaku towarowego **DAVIDOFF**, zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej pod nr IR 876874, ze wskazaniem Unii Europejskiej jako obszaru ochrony dla oznaczania towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. perfum, wód toaletowych oraz kosmetyków, a w szczególności o zakazanie pozwanej przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich towarów;
2. zakazanie pozwanej używania znaku towarowego **DAVIDOFF** w odniesieniu do wyrobów perfumeryjnych/kosmetycznych, z których usunięte/przerobione zostały kody produkcyjne, w szczególności przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania takich towarów,
3. opublikowanie wydanego w sprawie orzeczenia w sposób i w zakresie przez sąd określony,
4. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powód wyjaśnił, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego C GmbH z siedzibą w M jest wyłącznym licencjobiorcą znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz szwajcarskiej spółki Z S.A. z siedzibą we F dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, uprawnionym do wszelkich form używania znaków towarowych, a w szczególności do produkcji oraz dystrybucji na całym świecie wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych opatrzonych znakami towarowymi **DAVIDOFF**. Powód uzyskał zgodę

uprawnionego na dochodzenie we własnym imieniu roszczeń związanych z naruszaniem praw wyłącznych do znaku towarowego **DAVIDOFF IR 876874**.

Powód wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Dyrektywy Rady 76/768 EWG z 27 VII 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów kosmetycznych, umieszcza na każdym produkcie ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** sześciocyfrowy kod produkcyjny / numer partii. Umożliwia to identyfikację produktów, wycofanie z rynku produktów wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znaków towarowych oraz naruszeń związanych z niedozwolonym importem równoległym. Niektóre z produktów linii perfumeryjnej **DAVIDOFF** cieszące się znaczną popularnością wśród klientów, są oznaczane indywidualnymi kodami złożonymi z 10 cyfr poprzedzonych kombinacją literowo-cyfrową, umieszczanymi na tekturowym opakowaniu, a niekiedy także na spodzie szklanej buteleczki. Ma to miejsce w odniesieniu do wód toaletowych **DAVIDOFF Cool Water**.

C zarzucił pozwanej naruszanie znaku towarowego **DAVIDOFF**. Wskazał, że S i/lub jej kontrahenci usuwają i/lub przerabiają numery produkcyjne z towarów ze znakami **DAVIDOFF** w celu ukrycia niedozwolonego przywozu towarów, bez zgody uprawnionego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dystrybucja produktów perfumeryjnych ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** prowadzona jest systemowo, przy zastosowaniu jednolitego wzorca umownego, zawierającego ograniczenia terytorialne. Umowa zakazuje dystrybutorom działającym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nabywania towarów od dystrybutorów spoza EOG i sprzedaży towarów ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** takim dystrybutorom.

Powód zarzucił pozwanej naruszanie przysługujących mu praw. Wyjaśnił, że w jednej z placówek S zakupiono produkt **DAVIDOFF Cool Water Woman** opatrzony oryginalnym numerem identyfikacyjnym B7 1431298685. Jak ustalono, że produkt ten został sprzedany spółce *Coty Middle East* w Dubaju w czerwcu 2007 r. Wezwana do zaniechania naruszeń praw wyłącznych, pozwana zapewniła, że intencją jej nie było naruszanie praw do znaków towarowych, wyrażając wolę wyjaśnienia sprawy. Odmówiła jednak udostępnienia powodowi danych dystrybutora, który dostarczył Spółce kwestionowany towar.

W lutym 2009 r. powód otrzymał informację, że w jednej z placówek pozwanej zakupiono produkty z serii **DAVIDOFF Cool Water Woman**, na których przerobiony został indywidualizujący kod produkcyjny. W miejsce kodu 10-0 cyfrowego naniesiony został kod 5-0 cyfrowy poprzedzony kombinacją cyfrowo-literową. Ponadto, w dniu 19 III 2009 r. pełnomocnik powoda nabył w placówce pozwanej, w Warszawie przy ul. Złotej 59 produkt z serii **DAVIDOFF Cool Water Woman 50ml**, z którego kod został całkowicie usunięty. Stwierdził także, iż kod produkcyjny został usunięty ze wszystkich znajdujących się w tym dniu w sklepie S w Centrum Handlowym *Złote Tarasy* w Warszawie. Nadto z każdego z opakowań tych produktów zdjęta została błyszcząca, przezroczysta folia, w którą każdy pojedynczy egzemplarz produktu ze

znakiem **DAVIDOFF** pakowany jest przez producenta. Podobne fakty miały tam miejsce 17 III 2009 r. Pełnomocnik powoda stwierdził wówczas usunięcie kodu przez przepakowanie produktu **DAVIDOFF Cool Water Woman 100 ml**

C GmbH zarzucił, że pozwana lub jej dostawcy sprowadzają jego produkty spoza EOG, bez zgody uprawnionego. Aby ukryć fakt niedozwolonego przywozu usuwają lub przerabiają kody produkcyjne nakładane na produkty oznaczane znakiem towarowym **DAVIDOFF**.

Jako podstawę prawną roszczeń powód wskazał przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1994 r. w *sprawie wspólnotowego znaku towarowego* oraz art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Zaprzeczył aby w przypadku zakwestionowanych towarów nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku towarowego na skutek wprowadzenia ich do obrotu na obszarze EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. Powód może zatem skutecznie żądać zakazania pozwanej używania znaku towarowego **DAVIDOFF** dla oznaczania wyrobów perfumeryjnych przywożonych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez S bez zgody uprawnionego.

Niezależnie od tego, czy nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku towarowego w odniesieniu do produktów z których pozwana usunęła lub przerobiła kody produkcyjne, C może żądać zakazania używania tego znaku w odniesieniu do tych towarów, gdy istnieją uzasadnione przyczyny sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulegnie zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu, jak ma to miejsce w przypadku usunięcia lub przerobienia znaków identyfikacyjnych oraz usunięcia błyszczącej przezroczystej folii. (k.1-92, 93-94)

Odpowiadając na pozew **S Sp. z o.o. w W wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.**

Wniosła o utajnienie materiałów, które miały być przedstawione Sądowi do wglądu na rozprawie w pełnej wersji: oświadczenia dostawcy pozwanej, faktur potwierdzających zakup spornych towarów u autoryzowanych dystrybutorów powoda na terenie EOG.

Zarzuciła, że powód nie ma legitymacji czynnej do występowania o ochronę praw wyłącznych do znaku towarowego **DAVIDOFF**. Umowa licencji, na którą się powołuje została zawarta w 1992 r. a zatem przed nabyciem prawa z rejestracji przez Z S.A. w 2005 r. Skoro powód nie jest licencjobiorcą, zgoda wyrażona przez Z jest bezprzedmiotowa i nie może stanowić upoważnienia do wystąpienia z powództwem w niniejszej sprawie. Według pozwanej, brak legitymacji czynnej uzasadnia odrzucenie pozwu (k.107) lub oddalenie powództwa (k.179).

W przekonaniu pozwanej, pomimo ciążącego na nim obowiązku (art. 6 k.c.), powód nie zaoferował dowodów pozwalających na ustalenie, że doszło do naruszenia praw wyłącznych do

znaku towarowego **DAVIDOFF**. Żądanie oparte na art. 102 ust. 1 Rozporządzenia jest więc całkowicie bezpodstawne.

Nie stanowi naruszenia praw wyłącznych powoda ewentualne, nieudowodnione, oferowanie i wprowadzanie do obrotu pod tym znakiem, wyrobów perfumeryjnych lub kosmetycznych, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgodą. C nie wykazał, że kody produkcyjne umieszczone przez niego na opakowaniu zakwestionowanego przez niego towaru wskazują, iż został on wprowadzony do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie dowodzą tego, ani list elektroniczny, ani rzekoma *umowa dystrybucyjna*.

Pozwana, wbrew twierdzeniom powoda, podjęła z nim współpracę w celu wyjaśnienia spornej sytuacji i uzyskała od swoich dostawców, a następnie przekazała uprawnionemu informację, że sporny towar wprowadzono na obszar EOG zgodnie z prawem. Wskazują na to jednoznacznie materiały załączone do pozwu, a także kopia oświadczenia powoda z 18 V 2009 r., zanonimizowana kopia oświadczenia dostawcy, zanonimizowane kopie faktur potwierdzających zakup spornych towarów u autoryzowanych dystrybutorów powoda na terenie EOG.

Pozwana zapewniła, że towary zakwestionowane przez powoda zostały, według jej i jej dostawców wiedzy, wprowadzone do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego za jego zgodą. Zatem zostały spełnione przesłanki wyczerpania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Skoro kwestionowane towary są oryginalne i zostały niewątpliwie wyprodukowane we Francji, a więc w kraju który bez wątpienia należy do EOG, na licencji Z, tam musiano dokonać pierwszego obrotu i tam powód wyzbył się fizycznego władztwa nad tymi towarami. Utrata kontroli umożliwia ich dalszą, swobodną cyrkulację. Powód, sprzedając te towary, wyprodukowane na terenie EOG jakimkolwiek podmiotowi, wyzbywając się faktycznego władztwa nad nimi we Francji, wyczerpał swoje prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego **DAVIDOFF** IR-876874.

Za bezzasadne uznała twierdzenie powoda, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki zastosowania art. 13 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym nie następuje wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego, gdy istnieją uzasadnione przyczyny sprzeciwu właściciela wobec dalszego obrotu towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Powód nie przedstawił bowiem żadnych dowodów potwierdzających tą okoliczność. Nie stanowią takich zmian ewentualne, niewykazane przez powoda, usunięcie folii zewnętrznej, czy zmiany dotyczące przedstawienia kodu produkcyjnego. W opinii pozwanej, bezpodstawne zasłonięcie dotychczasowych kodów, a nawet nieudokumentowane usuwanie przeźroczystej folii nie stanowi naruszenia, nieudowodnionej, renomy znaku **DAVIDOFF**. Pozwana zakwestionowała też żądanie opublikowania wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia.

(k.105-150)

**Sąd ustalił, że :**

Z S.A. z siedzibą we F służy prawo wyłączne do słowno-graficznego znaku towarowego

**DAVIDOFF**

zarejestrowanego 7 XI 2005 r. w trybie rejestracji międzynarodowej pod nr IR 876874, ze wskazaniem Unii Europejskiej jako obszaru ochrony dla oznaczania towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. perfum, wód toaletowych oraz kosmetyków. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji WIPO k.33-36, wydruk z bazy danych OHIM k.37-40)

C GmbH z siedzibą w M jest wyłącznym licencjo-biorcą znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz Z S.A. dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, uprawnionym do wszelkich form używania znaków towarowych, w szczególności do produkcji oraz dystrybucji na całym świecie wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych opatrzonych znakami **DAVIDOFF**. Powód uzyskał zgodę uprawnionego na dochodzenie we własnym imieniu roszczeń związanych z naruszaniem praw wyłącznych do znaku towarowego **DAVIDOFF**. (dowód : oświadczenie uprawnionego z 13 III 2009 r. k.41-43, wypis z rejestru handlowego dot. Z S.A. k.44-47)

Dystrybucja produktów perfumeryjnych ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** prowadzona jest przy zastosowaniu jednolitego wzorca umownego, zawierającego ograniczenia terytorialne. Umowa zakazuje dystrybutorom działającym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nabywania towarów od dystrybutorów spoza EOG i sprzedaży towarów ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** takim dystrybutorom. (bezsporne – tak też wzór umowy dystrybucyjnej k.48-63)

Powód umieszcza na każdym produkcie ze znakiem towarowym **DAVIDOFF** sześciocyfrowy kod produkcyjny / numer partii. Umożliwia to identyfikację produktów, wycofanie produktów wadliwych, zwalczanie piractwa w zakresie znaków towarowych oraz naruszeń związanych z niedozwolonym importem równoległym. Niektóre z produktów linii perfumeryjnej **Davidoff**, cieszące się znaczną popularnością wśród klientów, są oznaczane kodami indywidualnymi, umieszczanymi na tekturowym opakowaniu, a niekiedy także na spodzie szklanej buteleczki, złożonymi z 10 cyfr poprzedzonych kombinacją literowo-cyfrową. Ma to miejsce w odniesieniu do wód toaletowych **DAVIDOFF Cool Water**. (bezsporne)

Powód stwierdził fakty naruszenia praw do znaku towarowego **DAVIDOFF**. W jednej z placówek S zakupiono produkt **DAVIDOFF Cool Water Woman** opatrzony oryginalnym numerem identyfikacyjnym B7 1431298685. Powód ustalił, że produkt ten został sprzedany spółce *Coty Middle East FZCO* w Dubaju w czerwcu 2007 r. S oferuje ponadto do sprzedaży oryginalne produkty opatrzone znakiem towarowym **DAVIDOFF**, z których usunięte zostały lub przerobione

numery produkcyjne w celu ukrycia niedozwolonego przywozu towarów, bez zgody uprawnionego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód : fotografia opakowania kwestionowanego produktu k.67, faktura z 11 VII 2008 r. k.68, listy elektroniczne k.64-66, k.77-81)

W lutym 2009 r. powód otrzymał informację, że w jednej z placówek pozwanej zakupiono produkty z serii **DAVIDOFF Cool Water Woman**, na których przerobiony został indywidualizujący kod produkcyjny. W miejsce kodu 10-0 cyfrowego naniesiony został kod 5-0 cyfrowy poprzedzony kombinacją cyfrowo-literową. W dniu 19 III 2009 r. pełnomocnik powoda nabył w placówce pozwanej, w Warszawie przy ul. Złotej 59 produkt z serii **DAVIDOFF Cool Water Woman 50ml**, z którego kod został całkowicie usunięty. Kod produkcyjny został też usunięty ze wszystkich znajdujących się w tym dniu w sklepie *S* w Centrum Handlowym *Złote Tarasy* w Warszawie. Ponadto z każdego z opakowań tych produktów zdjęta została błyszcząca, przezroczysta folia, w którą każdy pojedynczy egzemplarz produktu ze znakiem **Davidoff** pakowany jest przez producenta. Podobne fakty miały tam miejsce 17 III 2009 r. Pełnomocnik powoda stwierdził usunięcie kodu przez przepakowanie produktu **DAVIDOFF Cool Water Woman 100 ml**. (dowód : fotografie opakowań kwestionowanych produktów k.82, 84, 86, 87, faktury k. 83, 85)

Wezwana do zaniechania naruszeń praw wyłącznych, pozwana zapewniła, że intencją jej nie było naruszanie praw do znaków towarowych, wyrażając wolę wyjaśnienia sprawy. Odmówiła jednak udostępnienia powodowi danych dystrybutora, który dostarczył Spółce kwestionowany towar. (bezsporne – tak też korespondencja stron k.69-76)

Brak dowodu wprowadzenia zakwestionowanych produktów na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wskazuje, że pozwana lub jej dostawcy sprowadzają jego produkty spoza EOG bez zgody uprawnionego. Aby ukryć fakt niedozwolonego przywozu usuwają lub przerabiają kody produkcyjne nakładane na produkty oznaczane znakiem towarowym **DAVIDOFF**. W konsekwencji, powód może skutecznie żądać zakazania pozwanej używania znaku towarowego **DAVIDOFF** dla oznaczania wyrobów perfumeryjnych przywożonych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez *S* bez zgody uprawnionego.

**Powyższe okoliczności ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.** Złożyły się nań dokumenty urzędowe i prywatne, a także dowody rzeczowe (opakowania zakwestionowanych produktów) i ich fotografie. Sąd uwzględnił także odmowę pozwanej udzielenia informacji dotyczących pochodzenia oferowanych przez nią towarów, do czego *S* została zobowiązana przez Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych postanowieniem wydanym w dniu 18 V 2009 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 6/09.

Pozwana nie kwestionowała istnienia i treści praw Z S.A. we F do znaku towarowego **DAVIDOFF**, do którego ochrony na terenie Wspólnoty Europejskiej znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona). Zaprzeczając legitymację czynną C GmbH w M zarzuciła powódce nieudowodnienie, że jest ona uprawniona z tytułu licencji wyłącznej. Stwierdziła, że powołana przez Z S.A. umowa z 1992 r. nie może stanowić źródła uprawnień w odniesieniu do znaku towarowego zarejestrowanego w 2005 r.

Sąd nie podziela zastrzeżeń S. Zgłaszając zarzut, pozwana nie przedstawia żadnych argumentów mających oparcie w przepisach prawa, należy przy tym pamiętać, że mamy tu do czynienia ze spółkami praw szwajcarskiego i niemieckiego. Przepisy prawa wspólnotowego nie formułują żadnych wymogów dotyczących formy umowy licencyjnej, nie nakładają na uprawnionego obowiązku dokonania wpisu do rejestru OHIM. W przekonaniu Sądu, dla ustalenia, że C jest licencjodawcą wyłącznym i że uzyskał zgodę, o której mowa w art. 22 ust. 3 Rozporządzenia, decydujące znaczenie ma oświadczenie uprawnionego Z S.A.

Podnosząc zarzut nieudowodnienia faktu naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego **DAVIDOFF** pozwana odwołuje się do zasady określonej w art. 6 k.c. Jej zastosowanie w tym postępowaniu nie może budzić żadnych wątpliwości. Sąd inaczej jednak ocenił wartość dowodów zaofiarowanych przez C, uznając, że są one wystarczające dla poczynienia ustaleń faktycznych zgodnych z twierdzeniami powoda.

Należy podkreślić, że wniesienie pozwu w niniejszej sprawie zostało poprzedzone wystąpieniem przez C z wnioskiem o zobowiązanie S do udzielenia informacji dotyczących pochodzenia zakwestionowanych towarów. Postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 6/09 w dniu 18 V 2009 r. Sąd zobowiązał pozwaną m.in. do udzielenia informacji o źródle pochodzenia :

1. wyrobu perfumeryjnego w postaci wody toaletowej **Davidoff Cool Water** o pojemności 50 ml, oznaczonego kodem produkcyjnym B7 1431298685, przez wskazanie firmy (nazwy) oraz adresu dostawcy tego towaru, wskazanie ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tego dostawcy towarów ze znakiem **DAVIDOFF**,
2. wyrobów ze znakiem **DAVIDOFF**, na których przerobiono/z których usunięto kody produkcyjne, przez wskazanie nazw/firm oraz adresów dostawców takich towarów, wskazanie ilości nabytych od tych dostawców towarów ze znakiem **DAVIDOFF**.

Zobowiązania tego S dotychczas nie wykonała. Należało zatem uznać, zgodnie z art. 233 § 2 k.p.c., że pozwana czyni przeszkody w przeprowadzeniu dowodu, który pozwoliłby na ustalenie w sposób niewątpliwy, czy zakwestionowane towary zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez powoda lub za jego zgodą. Brak koniecznych informacji i dokumentów

(umów, faktur zakupu), wywołany odmową pozwanej wykonania postanowienia z 18 V 2009 r. oraz cofnięciem wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentów zgłoszonego w tym postępowaniu, stanowił podstawę do uznania przez Sąd zasadności zarzutu powoda, że pozwana oferuje do sprzedaży towary, które uprzednio nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez C lub za jego zgodą, co stanowi o naruszeniu praw wyłącznych na znak towarowy **DAVIDOFF**. Przekonują do tego inne okoliczności ustalone przez Sąd w niniejszym postępowaniu. (art. 231 k.p.c.) Powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa jest nieuzasadnione, całkowicie neguje bowiem ideę art. 286<sup>1</sup> p.w.p.

Należy przy tym stwierdzić, że zasada rozkładu ciężaru dowodu wyrażona w art. 6 k.c. nie może mieć zastosowania w odniesieniu do negacji faktu. Nie można zasadnie nakładać na powoda obowiązku udowodnienia, że kwestionowane przezeń towary, z których usunięto kody identyfikacyjne lub kody takie przerobiono, nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez C lub za jego zgodą. Powód w istocie nie ma żadnej realnej możliwości udowodnienia takiej okoliczności, którą powinna dowodnie wykazać pozwana, zwalczając zarzut naruszenia praw wyłącznych.

Powód przedstawił obszerne wyjaśnienia dotyczące systemu sprzedaży oraz oznaczania oferowanych przezeń towarów opatrzonych znakiem towarowym **DAVIDOFF**. Niezrozumiałe jest zaprzeczanie wartości dowodowej wzorca umownego i pisma zawierającego wyjaśnienie sposobu kodowania produktów przez pozwaną, która równocześnie nie przeczy, że taki system dystrybucji i oznaczania towarów istnieje. Twierdzenia powoda w tym zakresie, Sąd przyjął jako podstawę swych ustaleń. (art. 230 k.p.c.)

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że oferowane przez pozwaną towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez C lub za jego zgodą. Należało zatem pominąć, jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (*a contrario* art. 227 k.p.c.), twierdzenia stron odnoszące się do importu równoległego i renomy znaku towarowego **DAVIDOFF**.

W odniesieniu do zakwestionowanego produktu, na którego opakowaniu jest oryginalny kod identyfikacyjny, należało stwierdzić, że istotnie, jak wyjaśnia powód, a czego pozwana nie zaprzecza, został on wyprodukowany we Francji i zbyty poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co do tego zarzutu, pozwana nie kwestionuje okoliczności faktycznych, przedstawiając jedynie własne rozumienie pojęcia wyczerpania prawa do znaku towarowego, co jest bez znaczenia dla oceny dowodów.

**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*, 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 Rozporządzenia, 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 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) w Urzędzie 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 unieważnienie.

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. 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 licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie wyłącznie za zgodą uprawnionego. Jednakże licencjodawca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli uprawniony, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

**Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zakazania wszystkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.** (art.9 ust.1a) Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności :

- ✓ umieszczać oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- ✓ oferować towary, wprowadzać je do obrotu lub je magazynować w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferować i świadczyć usługi pod tym oznaczeniem,
- ✓ przywozić lub wywozić towary pod takim oznaczeniem,
- ✓ używać oznaczenia w dokumentach handlowych w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Przepis art. 13 ust. 1, regulujący kwestię wyczerpania praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy, stanowi, że nie uprawnia on jednak właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

Pojęcie wprowadzenia do obrotu budzi wiele kontrowersji w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Na użytek tego procesu, abstrahując od problematyki umów międzynarodowej sprzedaży towarów, w szczególności regulacji Konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r., której stronami są zarówno Niemcy, Szwajcaria, jak i Francja, wystarczy stwierdzić, że nie nastąpiło wyczerpanie praw z rejestracji znaku towarowego **DAVIDOFF**, którym opatrzony został produkt wytworzony przez powoda we Francji i zbyty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wywody pełnomocnika pozwanej przedstawione w odpowiedzi na pozew całkowicie abstrahują od regulacji prawnych, a jego koncepcja w istocie prowadzi do pozbawienia znaków towarowych należytej im ochrony.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1a, uprawniony z rejestracji może zakazać osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. Zakaz ten 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 przedmio-

towych 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 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.

**Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego**, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

**W niniejszej sprawie Sąd uznał, że** występując na drogę sądową C GmbH w M, tak jak był do tego zobowiązany art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawił twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ prawo Z S.A. we F z rejestracji znaku towarowego **DAVIDOFF**,

- ❖ zgoda udzielona C GmbH, jako licencjodawcy wyłącznemu do występowania na drogę sądową w sprawie o naruszenie,
- ❖ oferowanie przez S Sp. z o.o. w W towarów, identycznych z tymi dla których znak towarowy **DAVIDOFF** jest zarejestrowany (wody toaletowe) w opakowaniach z identycznymi oznaczeniami **DAVIDOFF**,
- ❖ niewyczerpanie praw do znaku towarowego **DAVIDOFF** w odniesieniu do zakwestionowanych towarów,

może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1a Rozporządzenia.

Uznając za dowiedziony fakt naruszenia praw powoda Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych zadecydował o zastosowaniu środków mających usunąć jego skutki i zapobiec mu na przyszłość, Sąd uznał, że zasadne są żądania C odnoszące się do zakazania S Sp. z o.o. w W bezprawnego używania słowno-graficznego znaku towarowego

**DAVIDOFF**

, zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej pod nr IR 876874, to jest przywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania:

- c. wyrobów perfumeryjnych, które wcześniej nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą,
- d. wyrobów perfumeryjnych, z których usunięte zostały kody produkcyjne, lub na których kody takie zostały przerobione bez zgody uprawnionego. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 b Rozporządzenia)

Treść nałożonych na pozwaną zakazów wynika wprost ze sposobu działania, stanowiącego naruszenie praw do znaku towarowego **DAVIDOFF**. W tym miejscu należy wyjaśnić, że usuwanie kodów produkcyjnych lub ich przerabianie nie jest sankcjonowane przez prawo wspólnotowe, z wyjątkiem unormowania art. 13 ust. 2 Rozporządzenia. W tym przypadku jednak usuwanie i przerabianie numerów identyfikacyjnych wiąże się ściśle z nieuprawnionym wprowadzaniem do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym towarów opatrzonych znakiem towarowym **DAVIDOFF**, co stanowi niewątpliwe naruszenie prawa z rejestracji.

Sąd uznał, że brak podstaw do zakazania S używania znaku towarowego **DAVIDOFF**, w odniesieniu do innych niż wyroby perfumeryjne kosmetyków, powód bowiem nie udowodnił faktu naruszenia, ani istnienia groźby naruszenia przez pozwaną praw z rejestracji w tym zakresie. Stwierdzone fakty dotyczą wyłącznie wyrobów perfumeryjnych. W tej części powództwo podlegać musiało oddaleniu. (*a contrario* art. 102 Rozporządzenia)

Sąd oddalił także powództwo w zakresie żądania opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Sąd uznał za słuszne zarzuty pozwanej, że powód całkowicie zaniechał wykazania, że

konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, zastosowanie sankcji z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczając się do zgłoszenia żądania.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c.,** obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej części swego roszczenia.

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 art. 98 k.p.c.) 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 radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.*

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości. (2x840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)