

Sygn. akt XXII GWzt 13/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w M. (Wielka Brytania)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i zapłatę

1.

zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) z siedzibą w M. kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

2.

zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 28.057 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt XXII GWzt 13/10

UZASADNIENIE

Wyrokiem częściowym wydanym 30 lipca 2010 r. Sąd :

3.

zakazał pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wprowadzania do obrotu i oferowania opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów z oznaczeniem (...);

4.

zakazał pozwanej używania w reklamie, w tym również internetowej, oznaczenia słownego (...), a także słowno-graficznego, zawierającego sformułowanie (...) i element graficzny w postaci róży wiatrów wpisanej w okrąg stylizowany na koło sterowe żaglowca, dla opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów;

5.

oddalił żądania zakazania pozwanej naruszania praw (...) w M. do wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)) w pozostałej części;

6.

oddalił powództwo w zakresie żądania podania wyroku do publicznej wiadomości. (k.359)

Apelacja (...) spółki z o.o. w W. została oddalona w całości przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym 6 maja 2011 r. w sprawie sygn. akt IACa 1114/10. (k.359) Przesądzona została zatem – co do zasady - kwestia naruszenia przez pozwaną prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)).

Rozstrzygnięcie o zasadności roszczenia zawartego w pkt 3. pozwu.

(...) Ltd w M. domaga się zasądzenia na jego rzecz od (...) spółki z o.o. w W. kwoty 200.000 zł, z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, odpowiadających cenie uzyskanej ze sprzedaży, za pośrednictwem sieci dystrybutorów, oprawek okularowych z oznaczeniem prawomocnie uznanym za naruszające prawo wyłączne powoda. Żądanie to odnosi się do okresu 3 lat przed datą wniesienia pozwu, tj. od 19 V 2007 r. do 19 V 2010 r. Powód nie zaoferował na poparcie roszczenia żadnych dowodów. Wniósł natomiast (pkt 5. pozwu) o zobowiązanie pozwanej do udzielenia informacji koniecznych do określenia wymiaru bezpodstawnie uzyskanych przez nią korzyści. (k.2, 13-14, 341-348)

(...) spółka z o.o. w W. żąda oddalenia powództwa w całości i zwrotu kosztów procesu. W motywach zarzuca nieudowodnienie przez powoda roszczenia pieniężnego, a nawet niewyjaśnienie sposobu wyliczenia bezpodstawnie uzyskanych korzyści na kwotę 200.000 zł. Sprzeciwia się udzieleniu żądanych informacji. (k.161, 170)

Uwzględniając wniosek powoda, 30 VII 2010 r. Sąd zobowiązał (...) do udzielenia informacji zawierającej :

1.

liczbę sprzedanych w Polsce (samodzielnie lub za przez sieć dystrybucyjną) opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...),

2.

wysokość przychodu ze sprzedaży takich opraw okularowych,

3.

wysokość i rodzaj kosztów uzyskania tego przychodu,

za okres od dnia 19 V 2007 r. do dnia 19 V 2010 r. - z wyodrębnieniem poszczególnych lat – w terminie dwóch miesięcy pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzeń powoda i przyjęcia kwoty 200.000 zł, jako wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści. (k.358)

(...) wyjaśniła, że nie ma żadnej zorganizowanej sieci dystrybucyjnej. (k.278) Wykonując zobowiązanie Sądu poinformowała, że :

Liczba sprzedanych w Polsce przez nią opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...) wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. – 18.784 sztuki,

- za rok 2008 – 37.186 sztuk,

- za rok 2009 r. – 20.032 sztuki,
- za okres od 1 I 20010 r. do 19 V 2010 r. – 7.443 sztuki.

Przychód netto z ich sprzedaży wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. – 844.394,80 zł,
- za rok 2008 – 1.535.625,40 zł,
- za rok 2009 r. – 985.790,70 zł,
- za okres od 1 I 20010 r. do 19 V 2010 r. – 427.493,48 zł.

Całkowity koszt uzyskania tego przychodu wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. – 848.956,52 zł,
- za rok 2008 – 1.572.034,49 zł,
- za rok 2009 r. – 919.114,77 zł,
- za okres od 1 I 20010 r. do 19 V 2010 r. – 426.565,34 zł.

Powód zakwestionował rzetelność złożonego oświadczenia, w odniesieniu do, nad-miernych i w żaden sposób nieudokumentowanych, kosztów uzyskania przychodu. Wniósł o zobowiązanie pozwanej do złożenia dodatkowych informacji, ich udokumentowania i dopuszczenia dowodu z opinii biegłego do spraw księgowości. (k. 452-461)

Wnioski te Sąd oddalił, jako spóźnione, w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c.

Na rozprawie 21 XII 2011 r. powód stwierdził, że wskazany koszt uzyskania przychodu odnosi się do ogólnych kosztów działalności spółki. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ koszty uzyskania przychodu nie powinny być odliczane od bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. Nawet gdyby uwzględnić koszty uzyskania przychodu, obowiązek ich udowodnienia spoczywa na pozwanej. (k.539)

Oświadczenie pozwanej Sąd potraktował jako przyznanie okoliczności dotyczących wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...). (art. 229 k.p.c.) **Stanowi ono podstawę do ustalenia, że** w okresie od 19 V 2007 r. do 19 V 2010 r., naruszając prawa powoda, pozwana uzyskała przychód w wysokości 3.793.304,38 zł, znacznie przekraczający żadaną kwotę 200.000 zł. Koszty jego uzyskania nie zostały w tym postępowaniu dowodnie potwierdzone.

Sąd zważył co następuje :

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia, które - w ust. 2 art. 9 - stanowi, że w celu zapewnienia właścicielowi znaku realizacji jego praw mogą być zakazane - w szczególności :

- a.
umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b.

oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,

C.

przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,

d.

używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Zgodnie z art. 102 ust. 1, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył, lub, że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu działań naruszających prawa powoda. **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 powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Stosownie do art. 296 ust. 1 p.w.p., właściciel prawa ochronnego na znak towarowy, które zostało naruszone może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decyduje stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego – pozwany uzyskał jakąś korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A. Szewc Naruszenie własności przemysłowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszcyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszcyciela przychodu poniesionych przezeń kosztów i ich wysokości. Wg zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszcyciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

Stosownie bowiem do 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 nieprzedstawienia 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.) (tak 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 do dopuszczenia dowodu nie-wskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (tak postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (tak 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 kontradyktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641).

Żądanie powoda zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 200.000 zł ograniczało kwotowo rozstrzygnięcie Sądu o obowiązku spółki (...) zwrotu H. L. bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Pozwana przyznała fakt osiągnięcia

ze sprzedaży oprawek okularowych, opatrzonych oznaczeniem naruszającym prawo wyłączne powoda, kwoty 3.793.304,38 zł. Nie udowodniła natomiast faktu poniesienia jakichkolwiek kosztów uzyskania tego przychodu. Nie wyjaśniła nawet, co konkretnie składa się na deklarowaną kwotę. Zważywszy zasady prowadzenia działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku, słuszne są zarzuty powoda podważające rzetelność udzielonej informacji.

Konsekwencją nieudowodnienia kosztów uzyskania przychodu, jest uznanie przez Sąd, że – naruszając prawo powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) pozwana osiągnęła korzyści w wysokości 3.793.304,38 zł. Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. zobowiązana jest zatem zwrócić uprawnionemu żadaną przezeń kwotę 200.000 zł.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

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.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.)

Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Zgodnie z § 6 pkt 6., przy wartości przedmiotu sporu 50.000 do 200.000 zł, stawki minimalne wynoszą 3.600 zł. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). W postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym stawki minimalne wynoszą 50%. (art. 12 ust. 2 pkt 2)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda, wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości i w minimalnej wysokości w postępowaniu zażaleniowym. Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnych zasądzone zostały na rzecz powoda wyrokiem z 6 maja 2011 r. wydanym w sprawie sygn. akt IACa 1114/10.

Pozwana zobowiązana jest zwrócić powodowi poniesione przezeń opłaty sądowe. H. L. nie może od niej jednak żądać zwrotu kosztów opinii prywatnej, których złożenia nie można uznać za niezbędne w rozumieniu art. 98 § 3 k.p.c.