



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy w W 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 27 lutego 2012 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **U** z siedzibą w R

przeciwko **P** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje pozwanej P spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda U z siedzibą w R ani za jego zgodą;
2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda ani za jego zgodą;

3. zobowiązuje pozwaną do dwukrotnego opublikowania, w odstępie tygodnia, na własny koszt, w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita*, na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogłoszenia wielkości 1/10 powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 12, o treści :
„Wyrokiem wydanym 5 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał P spółce z o.o. w W przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego U z siedzibą w R ani za jego zgodą.”;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda w całości;
6. zasądza od pozwanej P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W na rzecz powoda U z siedzibą w R kwotę 4.697 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 13 XII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 57/11 Sąd :

1. udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Królestwa Niderlandów – *U* z siedzibą w *R* zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **L** nr nr 2090660, 1013233, 1531227 i 4293593 przez zakazanie *P* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w *W*– na czas trwania procesu – przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w tych celach herbaty w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą;
2. udzielił zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań sprzecznych z prawem i naruszających interesy *U* przez zajęcie, znajdującej się w dyspozycji obowiązanej, herbaty w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **L** nr nr 2090660, 1013233, 1531227 i 4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą i oddanie jej pod dozór na koszt obowiązanej;
3. wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin do wystąpienia wobec obowiązanej z pozwem o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **L** nr nr 2090660, 1013233, 1531227 i 4293593 oraz o usunięcie skutków działań sprzecznych z prawem i naruszających interesy *U*

W dniu 23 XII 2011 r. *U* w *R* wniósł o :

1. zakazanie *P* spółce z o.o. w *W* przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez powoda lub za jego zgodą;
2. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium EOG herbaty opatrzonej znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgodą;

3. podanie wyroku do publicznej wiadomości, przez dwukrotne opublikowanie w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita*, na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, ogłoszenia wielkości 10% powierzchni strony, przy użyciu czcionki Times New Roman 12, obejmującej dane stron oraz fakt wydania wyroku uznającego naruszenie przez pozwaną praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty opatrzonej znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w EOG przez U lub za jego zgodą;
4. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powód powołał się na służące mu prawa do znaków towarowych L, zarzucając, że P spółka z o.o. w W narusza jego wyłączność przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie – bez jego zgody - herbaty w opakowaniach z tymi znakami, która nie została wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgodą. Pozwana importuje i oferuje herbatę wyprodukowaną na Sri Lance, w Indonezji, Egipcie i w innych krajach, nie przeznaczoną do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej. Przedstawił przy tym zasady obowiązujące w jego przedsiębiorstwie przy produkcji, oznaczaniu i wprowadzaniu do obrotu herbaty L. Wyjaśnił, że smak herbaty importowanej przez pozwaną spoza EOG budzi zastrzeżenia polskich konsumentów. Na poparcie swych twierdzeń zaoferował dowody z dokumentów, fotografii, wydruków ze stron internetowych i zeznań świadków. (k.2-121, 143-148)

P spółka z o.o. w W zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Powołała się na swą dobrą wiarę dotyczącą obrotu herbatą L, którą zakupiła od spółki H (pозwanej w sprawie sygn. akt XXIIIGWzt 35/11), ta zaś nabyła towar na terytorium EOG – na Cyprze. Nie miała żadnych podstaw, aby podejrzewać, iż narusza w ten sposób prawa wyłączne powoda, tym bardziej, że na polskim rynku obecne są herbaty wyprodukowane w różnych krajach. Zachowanie należytej staranności nie wymagało prowadzenia przez pozwaną szczegółowego dochodzenia dotyczącego legalności zakupu herbaty. O bezprawności swego działania dowiedziała się dopiero z wezwania przesądowego.


W jej ocenie, powód ma niejasny system produkcji i dystrybucji herbaty oraz licencjonowania używania znaków L, nie oznacza on swych towarów w sposób jednoznacznie wskazujący ich przeznaczenie na określony rynek. Na poparcie zarzutów zaoferowała dowody z dokumentów i przesłuchania jej przedstawiciela w charakterze strony. (k.126-141)

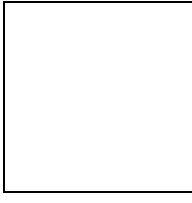
Na zarzut pozwanej, U wyraził zgodę na publikację wyroku z użyciem czcionki Arial Narrow 10. Sprzeciwił się natomiast publikacji w dzienniku *Rzeczpospolita* na innych niż pierwsza stronach redakcyjnych poświęconych ekonomii. (k.163)

Sąd oddalił wniosek pozwanej o wyłączenie do odrębnego rozpoznania zarzutów opartych na przepisach ustawy *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, kumulatywna kwalifikacja prawna roszczenia nie ma bowiem znaczenia dla stwierdzenia jego właściwości dla rozstrzygnięcia sporu o naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

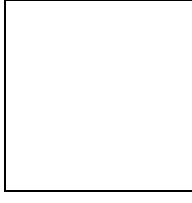
Sąd ustalił, że *U* z siedzibą w R jest uprawniony z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante :

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 25 III 2002 r. pod nr

2090660  z pierwszeństwem od 16 II 2001 r., o czym opublikowano 20 V 2002 r.

- graficznego znaku towarowego nr 1013233 -  chronionego w Unii Europejskiej zarejestrowanego 12 V 2009 r., o czym opublikowano 13 X 2009 r.

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **L** zarejestrowanego 19 III 2001 r. pod nr 1531227, z pierwszeństwem od 29 II 2000 r., o czym opublikowano 23 IV 2001 r.

- wspólnotowego graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego 13 IV 2006 r. pod nr 4293593, z pierwszeństwem od 16 II 2005 r., o czym opublikowano 22 V 2006 r.,
chronionych m.in. dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej – herbaty. (bezsporne – tak też wydruki z bazy OHIM i świadectwa rejestracji z tłumaczeniem na język polski k.35-66)

U używa swych znaków dla herbaty wprowadzanej do obrotu oferowanej w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce, produkowanej w fabrykach w Brukseli i w Katowicach. Jej opakowania zawierają informację o dystrybutorze mającym swą siedzibę w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz oznaczenie **Packed in EU**. (bezsporne)

P spółka z o.o. w *W* importuje i oferuje w Polsce – na skalę hurtową - herbatę, wyprodukowaną na Sri Lance, w Indonezji i Egipcie, nie przeznaczoną do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej, w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi *L*, która nie została wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą. Na opakowaniach herbaty wskazany został producent, importer i dystrybutor *U* z siedzibą w *S*, *U* oraz *P*. Widnieją tam także napisy językach innych niż języki państw UE. (bezsporne – tak też faktury k.34, 67, 68, fotografie opakowań herbaty k.69-73, 80-88, oświadczenia k.76-79, protokoły z otwarcia strony internetowej pod adresem puh-pilot.pl k.89-99) Pozwana nabyła herbatę *L* od *H* spółki z o.o. w Warszawie, która sprowadziła ją z Cypru. (bezsporne – tak też faktury k.134-136) Pozwana nie dysponuje zgodą powoda na używanie jego znaków towarowych *L*. (bezsporne)

Ustalone przez Sąd okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. nie były pomiędzy stronami sporne. Strony nie zgadzały się natomiast co do możliwości zakwalifikowania działania pozwanej, jako naruszenia praw wyłącznych powoda. Spółka *P* powoływała się na nabycie zakwestionowanej herbaty na terytorium EOG, nie było to jednak wystarczające do uznania, że w każdym przypadku nastąpiło wyczerpanie praw wyłącznych powoda. Pozwana, którą obciążał dowód wprowadzenia towaru po raz pierwszy do obrotu na terytorium EOG nie sprostowała swemu obowiązкови. Bez znaczenia było przy tym powoływanie się na zachowanie należytej staranności oraz deklarowanie utrudnień w dostępności informacji o przeznaczeniu towaru ze znakami towarowymi *L*.

W okolicznościach niniejszej sprawy następuje odwrócenie ciężaru dowodu, zgodnie z regułą wyrażoną w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 8 IV 2003 r. w sprawie C-244/00 *Van Doren*. Czytamy w nim, że reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany, podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazać jego przesłanki, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2 V 1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże, wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji znaku towarowego wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż towary zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na dalszy zbyt towarów w EOG.

Niewykazanie przez pozwaną istnienia realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych skutkuje nałożeniem na nią obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do wprowadzanej do obrotu i oferowanej herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi **L** nastąpiło wyczerpanie praw *Unilever N.V.*, ponieważ herbata została wprowadzona po raz pierwszy do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium EOG.

Wobec przyznania przez pozwaną istnienia praw *U* i zakresu ich ochrony, a także faktu wprowadzania do obrotu herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi **L**, Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków D, A, S i P. Nie uwzględnił także wniosku pozwanej o dopuszczenie dowodu z przesłuchania jej w charakterze strony, wobec niewskazania okoliczności, które w niniejszej sprawie wymagałyby wyjaśnienia, w rozumieniu art. 299 k.p.c. (k.164)

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów i usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na zidentyfikowanie ich pochodzenia. (tak wyroki ETS z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 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, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art.

6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Z orzecznictwa wspólnotowego wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączone zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Przepis art. 13 stanowi w ust.1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd o wyłącznym uprawnieniu właściciela znaku towarowego do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20 XI 2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*, a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty* - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Art. 9 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. (ust.1a) Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

U dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji wspólnotowej znaków towarowych **L**, które używane przez pozwaną spółkę bez zgody powoda w postaci identycznej z tą w jakiej zostały zarejestrowane, dla oznaczenia towarów identycznych z tymi, dla których chronione są znaki towarowe – herbata. Niewątpliwie zatem ma tu miejsce naruszenie wyłączności, o którym mowa w art. 9 ust.1a rozporządzenia.

Spółka *P* nie udowodniła, że zakwestionowana przez powoda herbata w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi **L** została po raz pierwszy wprowadzona do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Uznaniu za zasadne zarzutu wyczerpania prawa wyłącznego sprzeciwia się oznaczenie opakowania oryginalnego produktu napisami w językach innych niż państw EU, niższe od dyktowanych przez dystrybutorów *U* w państwach Unii Europejskiej ceny. Skoro sporne towary były przeznaczone na rynki Sri Lanki, Indonezji, czy Egiptu i tam nastąpiło ich wprowadzenie do obrotu przez powoda, to – w braku jego zgody - nie mogą one być importowane do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tu wprowadzane do obrotu.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. 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.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sądu do dopuszczenia z urzędu dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowiązkiem sądu (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), który podejmuje inicjatywę dowodową z urzędu 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 kontradyktoryjności 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).

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami 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.

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) ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sądu, *U* należycie dowiódł swych praw i wkroczenie przez spółkę *P* w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji znaku towarowego, obejmującej w szczególności decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym na określonym terytorium. Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem pozwanej sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporządzenia.

U sformułował powództwo w ten sposób, że domagał się:

- zakazania pozwanej przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda lub za jego zgodą;
- nakazania pozwanej wycofania z obrotu z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego herbaty opatrzonej znakami towarowymi **L** nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda lub za jego zgodą;

- podania wyroku do publicznej wiadomości, przez dwukrotne opublikowanie w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita*, na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, ogłoszenia wielkości 10% powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 10, obejmującej dane stron oraz fakt wydania wyroku uznającego naruszenie przez pozwaną praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty opatrzonej znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez U lub za jego zgodą;

W przekonaniu Sądu, nałożone sankcje zakazowe oraz usunięcie skutków naruszenia powinny się odnosić do herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi, konieczne stało się więc, nieco odmienne od żądanego, sformułowanie orzeczenia. Usunięcie skutków naruszenia przewidziane w prawie krajowym (art. 286 p.w.p.) przez wycofanie towaru z obrotu (pkt 2. wyroku) może natomiast odnosić się wyłącznie do terytorium Polski, a nie, jak domagał się powód Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pozostałej części powództwo, jako nieusprawiedliwione, podlegało oddaleniu.

Żądanie sformułowane w pkt 3 pozwu znajdowało oparcie w prawie krajowym - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Umożliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywców herbaty o bezprawnych działaniach P. Sąd zobowiązał zatem pozwaną do dwukrotnego opublikowania, w odstępie tygodnia, na własny koszt, w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita*, na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogłoszenia wielkości 1/10 powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 12, o treści : „Wyrokiem wydanym 5 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał P spółce z o.o. w W przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego U z siedzibą w R ani za jego zgodą.” Zastosowanie większego rozmiaru czcionki drukarskiej (12, a nie 10) było uzasadnione potrzebą zachowania proporcji pomiędzy wielkością miejsca, które ma zająć ogłoszenie, długością tekstu a wydrukiem.

U nie służy natomiast ochrona interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na krajowym rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Działania konkurencyjne, bez względu na to jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są

one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2.

Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ✓ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ✓ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ✓ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek

wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o *zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanej w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Nie wykazał, iż jest obecny w obrocie gospodarczym ma terytorium Polski. Z twierdzeń stron wynika, że interesy powoda reprezentuje w Polsce jego spółka córka, która sprzedaje tu towary ze znakiem L, a która jest niewątpliwie samodzielnym podmiotem gospodarczym. Interesy gospodarcze powoda mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwaną. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy spółkami U i P. **Unie może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k.** Należyta ochronę

jego prawa wyłącznego zapewniają przepisy rozporządzenia *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i Prawa własności przemysłowej*.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ tylko w nieznaczej 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego 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 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 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 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 jest wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości. (2x840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 3.000 zł, uznając ją za pobraną od powoda w całości i nałożył na pozwaną obowiązek jej zwrotu *U*(art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*)