



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący	SSO Beata Piwowarska
Protokolant	sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2011 r.

sprawy z powództwa **R AG** w Wetzikon

przeciwko **S** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje **S** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach importowania i eksportowania, nabywania, używania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach, w tym jako podzespoły innych urządzeń, złączy światłowodowych serii E 2000 (w tym pigataili, patchcordów i adapterów) opatrzonych, bez zgody powoda, wspólnotowym znakiem



towarowym , zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001583327 na rzecz **R AG** w Wetzikon;


2. nakazuje pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich znajdujących się w jej władaniu lub dyspozycji, złączy światłowodowych serii E 2000, w tym stanowiących podzespoły innych urządzeń (w tym pigataili, patchcordów i adapterów), opatrzonych, bez zgody powoda, wspólnotowym znakiem towarowym nr 001583327;
3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. zasądza od **S** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach na rzecz **R AG** w Wetzikon kwotę 6.197 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 IX 2010 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 14/10 Sąd udzielił *R AG* z siedzibą w Wetzikon zabezpieczenia jego roszczeń przez :

- a. zakazanie *S* spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach - do czasu prawomocnego zakończenia sprawy : importowania, nabywania, produkowania, magazynowania w tych celach, wprowadzania do obrotu, w tym jako podzespoły innych urządzeń, złączy światłowodowych serii E 2000 (m.in. pigataili, patchcordów i adapterów) opatrzonych bez zgody uprawnionego słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym **R&M**, zarejestrowanym w OHIM pod nr 001583327,
- b. zajęcie - do czasu prawomocnego zakończenia sprawy : złączy światłowodowych serii E 2000 (m.in. pigataili, patchcordów i adapterów) bez zgody uprawnionego opatrzonych tym znakiem, a znajdujących się we władaniu obowiązanej lub - na podstawie porozumienia - we władaniu innych podmiotów.

29 IX 2010 r. *R AG* z siedzibą w Wetzikon wniósł o :

1. zakazanie *S* spółce z o.o. w Balicach importowania, nabywania, używania, produkowania, magazynowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, w tym jako podzespoły innych urządzeń, złączy światłowodowych serii E 2000 (w tym pigataili, patchcordów i adapterów) oznaczonych bez zgody powoda wspólnotowym znakiem towarowym  nr 001583327;
2. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt wszelkich znajdujących się w jej władaniu lub - na podstawie porozumienia z nią - we władaniu innych podmiotów, złączy światłowodowych serii E 2000 (w tym pigataili, patchcordów i adapterów), w tym stanowiących podzespoły innych urządzeń, oznaczonych bez zgody powoda wspólnotowym znakiem towarowym **R&M** nr 001583327;
3. nakazanie pozwanej opublikowania - na jej koszt - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w wydaniach ogólnopolskich *Gazety Wyborczej* oraz

Rzeczpospolitej na stronach nie przeznaczonych do ogłoszeń (format nie mniejszy niż trzy moduły reklamowe, czcionka koloru czarnego co najmniej 12 punktów Times New Roman z co najmniej podwójnym odstępem, na jasnym tle oraz wyodrębnione ramką koloru czarnego) oświadczenia o treści: Spółka S Sp. z o. o. z siedzibą w Balicach oświadcza, że oferując pigataile, patchcordy i adaptery oznaczone symbolem E2000 naruszyła prawa własności intelektualnej przysługujące spółce R AG z siedzibą w Wetzikon w Szwajcarii, z powodu czego wyraża ubolewanie;

4. nakazanie pozwanej opublikowania - na jej koszt - w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na stronie internetowej www.sotronic.com.pl, oświadczenia, o treści jak w pkt 3, przy czym powinno ono zajmować co najmniej 1/3 ekranu, ukazywać się na pierwszej stronie, jaka pojawi się po wpisaniu adresu www.sotronic.com.pl, być utrzymywane nieprzerwanie na stronie przez co najmniej 60 dni od dnia pierwszej publikacji;
5. zasądzenie od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów postępowania w sprawie sygn. akt XXII GWo 14/10.

W motywach powód wyjaśnił, że R AG z siedzibą w Wetzikon jest jedną ze spółek grupy kapitałowej R, zajmujących się m.in. opracowywaniem i produkcją innowacyjnych rozwiązań związanych z systemami transmisji danych, w tym systemami okablowania i urządzeń towarzyszących. Grupa działa od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a jej firma wywodzi się od założycieli R oraz D, z których nazwiskami związany jest również znak towarowy **R&M**. Powód - lider na rynku szwajcarskim, jest obecny w 16 krajach, w których ma filie i przedstawicielstwa, a jego działalność nastawiona jest w znacznym stopniu na eksport. W Polsce działa m.in. za pośrednictwem spółki R założonej w 1993 r. Przez pewien czas pozwana była autoryzowanym przedstawicielem grupy R, która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim innowacyjności i najwyższej jakości oferowanych produktów. Pozwana uznała jej renomę na swojej stronie internetowej.

Powód zarzucił, że pozwana oferuje – po znacznie niższych cenach - produkty zawierające, jako podzespoły, złącza światłowodowe (pigataile, patchcordy oraz adaptery) serii E 2000, w których wykorzystuje nieoryginalne produkty, bezprawnie opatrzone znakiem **R&M**, dopuszczając się naruszenia praw R AG. Powód nie zmierza do ograniczenia jej praw do wykorzystywania w swej działalności produkcyjnej i handlowej

produktów koncernu R, o ile są one oryginały, tj. wprowadzone do obrotu przez powoda lub za jego zgodą.

Wyjaśnił, że dochodzi ochrony swych praw do wspólnotowego znaku towarowego **R&M** nr 001583327, wskazując przy tym, iż działania pozwanej wyczerpują także znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na poparcie swych twierdzeń zaoferował dowody rzeczowe, dokumenty, fotografie i zeznania świadków. (k.2-112)

S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zaprzeczyła zasadność zarzutu nieuprawnionego wprowadzania do obrotu urządzeń teleinformatycznych w postaci pigataili, adapterów, patchcordów typu E 2000, oznaczonych znakiem towarowym **R&M** i stosowania nierynkowych cen na swoje produkty, wskazując, że powód nie wykazał wysokości cen rynkowych takich urządzeń. Wyjaśniła, że dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w zakresie dowodów rzeczowych i zeznań świadków będzie mogła ustosunkować się do twierdzeń dotyczących nabycia od niej zakwestionowanych towarów. Z faktury zakupu nie wynika, że są to produkty opatrzone znakiem towarowym **R&M**, a oznaczenie E 2000 jest powszechnie używane dla określonego typu łącz telekomunikacyjnych i stosowane nie tylko przez R ale także przez innych producentów, jak np. *Diamond, Suhner*.

Pozwana przyznała, że używa spornych elementów jako półproduktów i przetwarza je, nie produkuje jednak łącz lecz dokonuje obróbki światłowodów w celu ich połączenia z pigatailem lub patchcordem. Zawiadomiona przez powoda o naruszeniu jego praw, S zapewniła, że według jej najlepszej wiedzy i starannego działania nie miała podstaw przypuszczać, iż posiada towary w sposób nieuprawniony opatrzone znakiem towarowym **R&M**. Zakupów urządzeń typu pigatyl SM E 2000/APC, adapter SM E 2000/APC, czy patchcord SM E 2000/APC dokonywała od różnych dostawców, zawsze z krajów Unii Europejskiej. Na fakturach wystawianych przez nich nie jest oznaczony producent, którego także ona sama nie wskazuje odsprzedając urządzenia po ich przetworzeniu. Powołała się na zapewnienie dostawców (*SENKO Advanced Components (Euro) Ltd Poland Representative Office* i spółki *PH Elmat*), że otrzymane od nich produkty ze znakiem towarowym **R&M** były oryginalnymi produktami powoda. Pozwana,

z dużą dozą prawdopodobieństwa mogła sądzić, że nie narusza wspólnotowego znaku towarowego skoro zakupów dokonywała w Polsce, nie importując urządzeń, np. z krajów Dalekiego Wschodu.

S podważyła zasadność żądania publikacji oświadczenia o przeproszeniu, w sytuacji gdy naruszenie dotyczy zaledwie około 100 sztuk podrobionych produktów. Na wypadek, gdyby postępowanie dowodowe potwierdziło, iż kilkadziesiąt sztuk towarów oznaczonych bez zgody powoda jego znakiem towarowym objętych zakupem kontrolowanym, pochodziło od niej, wniosła o takie sformułowanie oświadczenia, aby wskazywało ono na znikomy charakter naruszenia praw powoda. (k.121-142)

Sąd ustalił, że :

R AG z siedzibą w Wetzikon jest jedną ze spółek grupy kapitałowej R zajmujących się m.in. opracowywaniem i produkcją innowacyjnych rozwiązań związanych z systemami transmisji danych, w tym systemami okablowania i urządzeń towarzyszących. Koncern, którego działalność datuje się od lat 60-tych ubiegłego wieku, został założony przez R i D , z których nazwiskami wiąże się jego firma i znak towarowy **R&M**. Powód, lider na rynku szwajcarskim, jest obecny w 16 krajach, w których posiada filie i przedstawicielstwa, prowadząc działalność nastawioną w znacznym stopniu na eksport. Sukces grupy wynika przede wszystkim z innowacyjności i najwyższej jakości wykonania oferowanych produktów. W Polsce działa m.in. za pośrednictwem spółki z o.o. R założonej w 1993 r. Przez pewien czas autoryzowanym przedstawicielem R była również pozwana. (bezsporne –tak też wydruk ze strony internetowej k.28-29)

R AG służą prawa do graficznego wspólnotowego znaku towarowego



zarejestrowanego 2 IV 2004 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001583327, z pierwszeństwem od 29 III 2000 r. m.in. dla takich towarów, jak kable elektryczne i światłowody, identyfikacyjne znaczniki i osłony przewodów elektrycznych, łączniki przewodów elektrycznych, osłony kabli elektrycznych i światłowodów, gniazdka, wtyczki i inne styki (łącza elektryczne), skrzynki przełączeniowe (elektryczność), łącza światłowodowe (klasa 9) oraz skrzynki przełączeniowe i złącza do kabli elektrycznych i światłowodów (klasa 37). (bezsporne –tak też świadectwo rejestracji OHIM k.31-45)

S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Balicach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania, obróbki światłowodów w celu ich połączenia z pigatailami czy patchcordami. Jako półproduktów, używa elementów typu pigatail SM E 2000/APC, adapter SM E 2000/APC, czy patchcord SM E 2000/APC, nie produkuje ich. (bezsporne – tak też wydruk ze strony internetowej www.sotronic.com.pl k.30, 148-149)

Pod koniec ubiegłego roku powód powziął wiadomość, że na rynku polskim dostępne są, w bardzo niskich cenach, produkty zawierające złącza światłowodowe (pigataile, patchcordsy i adaptery) serii E 2000, w których wykorzystuje się nieoryginalne produkty opatrzone wspólnotowym znakiem towarowym **R&M**. (dowód : zeznania świadka Leszka Sroślaka k.156-157, korespondencja elektroniczna k.45)

Na zlecenie powoda, spółka z o.o. *Optosem* zakupiła od S 47 sztuk pigataili SM E 2000/APC 2,5 m, 48 sztuk adapterów SM E 2000/APC, 12 sztuk patchcordów SM simplex E 2000/APC 5 m, opatrzonych znakiem towarowym **R&M** (dowód : faktury VAT nr 1274/K/2009/12 z 10 XII 2009 r. i nr 0012/09/FVS k.46,47, zeznania świadka Leszka Sroślaka k.156-157, jego oświadczenie k.63, zeznania świadka Doroty Semrau w aktach II Cps 187/10, jej oświadczenie k.73), które zostały poddane weryfikacji co do ich autentyczności. W wyniku porównania zakupionych od pozwanej produktów z oryginalnymi produktami powoda ustalono, że wykorzystane przez S produkty oznaczone znakiem towarowym **R&M** nie były oryginalne. Różniły się wyglądem zewnętrznym, ukształtowaniem wybranych elementów oraz jakością wykonania. Na elementach użytych przez S brak jest oznaczeń : **DIAMOND symbol** oraz **Sign for Mold Cavity**, naniesiono błędne **Mold Cavity No.**, brak było także oznaczeń wnętrza formy. (dowód : raport k.48-62, dowody rzeczowe k.111, 112)

Zawiadomiona przez powoda o naruszeniu jego praw, spółka zapewniła o autentyczności używanych urządzeń opatrzonych znakiem towarowym **R&M** i legalności ich pochodzenia. Powołała się na potwierdzenie ze strony dostawców *SENKO Advanced Components (Euro) Ltd Poland Representative Office* i spółki z o.o. *PH Elmat*, że otrzymane od nich produkty ze znakiem towarowym **R&M** były oryginalnymi produktami powoda. Pozwana jest przekonana, iż nie narusza praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, dokonując zakupów złączy światłowodowych od autoryzowanych przedstawicieli powoda. Nie wyklucza jednak, że w jej posiadaniu

znalazły się produkty nieoryginalne opatrzone znakiem towarowym **R&M**, zakupione w Niemczech. (dowód : zeznania B k.169-171, korespondencja k.137-141)

Powyższe okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustalone zostały na podstawie wyników przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego. Pozwana nie kwestionowała praw wyłącznych powoda, wynikających z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Nie negowała używania przezeń znaku **R&M** dla znanych i cenionych na rynku złączy światłowodowych. Deklarując nienaruszanie tych praw, poddawała w wątpliwość zakup kontrolowany. W ocenie Sądu, jego okoliczności wynikają niewątpliwie z zaoferowanych przez powoda dowodów rzeczowych, faktur oraz z zeznań świadków Leszka Sroślaka i Doroty Semrau.

Świadek Leszek Sroślak potwierdził zarzut powoda dotyczący wykorzystania przez pozwaną do produkcji nieoryginalnych urządzeń opatrzonych znakiem towarowym **R&M**. Wskazał na różnice w wyglądzie produktów powoda i tych zakwestionowanych u pozwanej, które na klapce zamykającej nie mają znaku firmowego Diamonda, mają odgiętkę w innym kolorze – bardziej matowym, wykonaną z innego materiału, brak znaku towarowego na klapce zamykającej. Wyjaśnił, że badanie autentyczności produktów używanych przez pozwaną było uzasadnione informacjami klientów, iż na rynku pojawiły się tanie produkty : *W tym przypadku zastanowiła mnie bardzo niska cena złączy z oszlifowanymi kablami, dużo niższa niż cena samych naszych złączy. (...) Oferta firmy Stronic pojawiła się w Internecie, dostałem maila z ofertą w której cena gotowego złącza z wszlifowanym światłowodem około 17 zł. Sygnały otrzymywał przez dłuższy czas, ostatnio w zeszłym roku w lipcu sierpniu, co wyklucza incydentalny charakter zdarzenia. Zakupu dokonano za pośrednictwem partnera handlowego, który był wykonawcą, żeby wyglądało bardziej wiarygodnie. Świadek zidentyfikował raport z porównania oryginalnych produktów powoda i tych zakwestionowanych u pozwanej. Świadek Dorota Semrau przyznała, że w grudniu 2009 r. nabyła od pozwanej złącza światłowodowe E 2000 – pigataile, patchcordy i adaptery opatrzone znakiem towarowym **R&M**, które przekazała powodowi, na którego zlecenie dokonała zakupu.*

Pozwana nie zgłaszała zarzutów dotyczących oznaczania przez powoda jego produktów, pozwalającego na weryfikację ich autentyczności, ostatecznie zaś, w zeznaniach prezesa zarządu spółki B przyznała, że istnieje taka możliwość, iż spółka wykorzystwała w produkcji złącza światłowodowe ze znakiem **R&M**, nieoryginalne, nabyte

w Niemczech : Używamy m.in. złączy powoda. Kupujemy je w firmach ELMET i SENKO (polskie przedstawicielstwo). (...) Wykorzystujemy bardzo mało złączy E 2000. (...) Dopuszczam taką możliwość, że zostały u nas zakupione złącza, które nie są oryginalnymi produktami powoda. Nie chce mi się wierzyć żeby ktoś to wymyślił. Zastanawialiśmy się jakie mogły być tego powody. Na pierwszy rzut oka nie widzę różnicy, może poza odcieniem zieleni, te białe elementy, powód produkuje chyba także całe zielone złącza. Jest też różnica polegająca na tym, że w produkcji powoda są wkręty, których nie ma w podróbkach. Nigdy nie mieliśmy tego typu problemów z dostawcami. Takich złączy możemy przerabiać 1000-1500 rocznie. (...) Nasz poprzedni niemiecki udziałowiec - Softronic GmbH został przejęty przez inną spółkę, a następnie zlikwidowany. Produkcja została przeniesiona do Czech. Dostaliśmy wykaz magazynowy pozostałości, które sprzedano nam po cenie złomu, wśród nich mogły być te kwestionowane złącza. Często produkujemy też na materiałach powierzonych przez klientów. (...) Obecnie jest wdrożona procedura żeby sprawdzać każdy pakiet złączy, które budzą zastrzeżenia. Ale nawet mój szef produkcji powiedział, że trzeba być dobrym specjalistą żeby zobaczyć różnicę. Na poziomie obróbki i polerowania powinno to wyjść. Możliwe jest też, że nasi instalatorzy użyli materiałów, które pozostały z wykonywanej wcześniej pracy. Myślę, że taka sytuacja nie może się powtórzyć. Pracownikom zwrócono uwagę na potrzeby sprawdzania jakości złączy i ich oryginalności. (...) Weryfikacja dotyczy jakości i wyglądu złączy. Została wdrożona po otrzymaniu wezwania przedsądowego, wtedy ktoś zaczął się tym interesować. Wcześniej tego nie było, nie przez lekceważenie tylko dlatego, że nigdy nie było takich problemów. To dotyczy wszystkich produktów jakie kiedykolwiek stosowaliśmy.

W ocenie Sądu, dowody naruszenia są wiarygodne i przekonują o słuszności zarzutu stawianego przez powoda. Należy przy tym wyjaśnić, że dla rozstrzygnięcia o żądaniach zakazowych i publikacji oświadczenia o przeproszeniu nie ma znaczenia wina pozwanej, jej dobra lub zła wola ani nawet świadomość naruszenia praw powoda.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył:

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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w

sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Przepis art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów. (pkt a)

Ocena identyczności lub podobieństwa 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. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) 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*)

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, 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. (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 rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

W ocenie Sądu, zarzut naruszenia jego prawa został przez *R* należycie udowodniony. Zakwestionowane przez powoda towary (identyczne z tymi, dla których chroniony jest znak towarowy **R&M**) zostały opatrzone oznaczeniem identycznym ze znakiem powoda, choć nie są przezeń wytworzone. (art. 9 pkt a rozporządzenia) Zakres żądań zakazowych zgłaszanych przez *R* jest jednak zbyt szeroki. Powód może skutecznie żądać zakazania *S* importowania i eksportowania, nabywania, używania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach spornych urządzeń, bezzasadne jest jednak żądanie zakazania jej produkowania złączy światłowodowych, których – bezspornie – pozwana nie wytwarza, używając ich jedynie, jako półproduktów. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia)


Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy

pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W ocenie Sądu, żądanie nakazania pozwanej zniszczenia towarów opatrzonych znakiem towarowym **R&M**, które nie zostały wytworzone przez powoda ani wprowadzone do obrotu przezeń lub za jego zgodą jest całkowicie uzasadnione. Charakter naruszenia i specyfika produktów wykluczają bowiem możliwość usunięcia jego skutków w inny sposób, np. usunięcia oznaczeń z zakwestionowanych urządzeń.

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie żądania określone w pkt 3. i 4. pozwu. Stosowane uzupełniając, przepisy ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* nie przewiduje bowiem roszczenia o nakazanie opublikowania oświadczenia o przeproszeniu, a jedynie podanie wyroku w całości lub w części do publicznej wiadomości. Sankcja taka przewidziana jest przepisem art. 18 ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oczywiście nie jest wyłączone stosowanie do określonego stanu faktycznego przepisów obu ustaw, jednak w niniejszej sprawie profesjonalny pełnomocnik powoda zadeklarował wolę ochrony praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Wynika to w sposób jednoznaczny ze sformułowania pkt 1 pozwu. Jakkolwiek wskazuje on, że czyn pozwanej wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, to nie występuje z adekwatnymi roszczeniami z tego tytułu.

Uznając, że – co do zasady – zarzut naruszenia praw wyłącznych powoda jest uzasadniony, a pozwana nie wykazała istnienia okoliczności mogących uzasadniać odstąpienie od zastosowania sankcji, Sąd :

5. zakazał *S* spółce z o.o. w Balicach importowania i eksportowania, nabywania, używania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach, w tym jako podzespoły innych urządzeń, złączy światłowodowych serii E 2000 (w tym pigataili, patchcordów i adapterów) opatrzonych, bez zgody powoda, wspólnotowym znakiem towarowym , zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 001583327 na rzecz *R AG* w Wetzikon;
6. nakazał pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich znajdujących się w jej władaniu lub dyspozycji, złączy światłowodowych serii E 2000, w tym stanowiących podzespoły innych urządzeń (w tym pigataili, patchcordów i adapterów), opatrzonych, bez zgody powoda, wspólnotowym znakiem towarowym nr 001583327.

W pozostałej części powództwo zostało oddalone wobec zgłoszenia roszczeń, które nie zostały przewidziane przepisami rozporządzenia ani – stosowanego uzupełniając prawa krajowego (ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo 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. Sąd uznał zasadność stawianego pozwanej zarzutu naruszenia praw wyłącznych R, odstępując zaledwie od stosowania wobec *Softronic* części sankcji.

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) Sąd uwzględnił także koszty postępowania o udzielenie zabezpieczenia. (art. 745 § 1 k.p.c.)