



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 29 października 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) GmbH w M (Mainz, Republika Federalna Niemiec)

przeciwko **T. S.** (S.)

- o ochronę praw do znaków towarowych

1. zakazuje **T. S.** używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego **Calvin Klein** nr 79707, słownego **Chloé** nr 3683661, słowno-graficznego **DAVIDOFF** nr 876874 i słownego **JOOP!** nr 2786713, polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgodą, w tym towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box”, towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym albo towarów bez korka;

2. zobowiązuje pozwanego do zniszczenia, na swój koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku opakowań perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi: słowno-graficznym **Calvin Klein** nr 79707, słownym **Chloé** nr 3683661, słowno-graficznym **DAVIDOFF** nr 876874 i

słownym **JOOP!** nr 2786713, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgodą, tj. towarów określanych jako „tester”, w szczególności zawierających na opakowaniu informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”;

3. nakazuje pozwanemu umieszczenie – na jego koszt - na stronie internetowej [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl), w sposób widoczny i czytelny bezpośrednio po otwarciu strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czarną czcionką na białym tle, informacji o treści: «Wyrokiem wydanym 12/11/2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...)w I używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego Calvin Klein

nr 79707, słownego **Chloé** nr 3683661, słowno-graficznego **DAVIDOFF** nr 876874 i słownego **JOOP!** nr 2786713, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgodą, w tym towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box”, towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym albo towarów bez korka. Sąd zobowiązał T. S. do zniszczenia, na jego koszt opakowań perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgodą, tj. testerów, w szczególności zawierających na opakowaniu informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”.» - w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

5. zasądza od T. S. na rzecz (...) GmbH w M. kwotę 12.537 (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 30/06/2014 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 34/14 Sąd udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (...) GmbH z siedzibą w M. zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „(...)” w A. używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713 polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

przez zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu – wycofania z obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspólnotowymi znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. zakazanie T. S. używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713 polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, tj. towarów określanych jako „tester”, „démonstration”, „unbox”, „no cap” lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub towarów bez korka,

przez zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu – wycofania z obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspólnotowymi znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, tj. towarów określanych jako „tester”, „démonstration”, „unbox”, „no cap” lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub towarów bez korka.

Zażalenie obowiązanej oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 6/11/2014 r. w sprawie sygn. akt I ACz 1909/14.

17/07/2014 r. (...) GmbH wniosła o:

1. zakazanie T. S. używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713 polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;
2. zakazanie pozwanemu używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713 polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnioną, tj. towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar w opakowaniu, w którym standartowo oferowany jest końcowemu klientowi lub towarów bez opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym lub towarów bez korka;
3. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku towarów, tj. perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym **CALVIN KLEIN** nr CTM 79707, **CHLOE** nr CTM 3683661, **DAVIDOFF** nr CTM 876874, **JOOP!** nr CTM 2786713, które to towary nie zostały wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą do obrotu, tj. towarów określanych jako tester, a w szczególności zawierających na opakowaniach lub flakonach informację: „nie do sprzedaży” lub „not for sale”, „demonstration”, „tester”, w obecności przedstawiciela (...) GmbH, a w razie niewykonania przez T. S. tego obowiązku w wyznaczonym terminie, upoważnienie (...) GmbH do wykonania tego obowiązku, na koszt pozwanego;
4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie przez umieszczenie na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) na jego koszt, w sposób widoczny i czytelny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czarną czcionką na białym tle ogłoszenia o następującej treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) wprowadzania do obrotu, oferowania , reklamowania i składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem towarowym Calvin Klein nr 79707, Chloe nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874, JOOP! nr 2786713, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego – (...) GmbH z siedzibą w M. lub za jego zgodą oraz towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box” lub jakimkolwiek innym określeniem wskazującym, iż nie jest to towar standartowo oferowany końcowemu klientowi lub towarów bez

opakowania, bądź będących w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym lub towarów bez korka oznaczonych ww. znakami towarowymi.”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawnomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy albo zobowiązanie T. S. do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez Sąd;

5. zasądzenie kosztów postępowania. (k. 2-121)

T.S. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.116-168)

Sąd ustalił:

(...) GmbH z siedzibą w M. jest producentem perfum, wód toaletowych i perfumowanych uprawnionym do używania na całym świecie oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wszystkich wniosków/powództw związanych z naruszeniem praw do:

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **Calvin Klein** zarejestrowanego 27/10/1998 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante pod numerem 000079707, chronionego do 1/04/2016 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) z siedzibą w N. (poprzednio W., USA);

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **CHLOE** /francuska pisownia nazwy własnej - **Chloé**/ zarejestrowanego w OHIM 21/09/2005 r. pod numerem 003683661, chronionego do 5/03/2024 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wód toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) w P.;

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **DAVIDOFF** zarejestrowanego w OHIM 7/11/2005 r. pod numerem 00876874, chronionego do 11/11/2015 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) S.A. we F.;

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **JOOP!** zarejestrowanego w OHIM 7/11/2003 r. pod numerem 002786713, chronionego do 24/07/2022 r. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wód toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...). w H. (dowód: wydruki z bazy OHIM k.23-24, 30-33, 44-46, 53-57, świadectwa rejestracji k.174-211, oświadczenia uprawnionych k.24-29, 34-43, 47-52, 58-61, oświadczenie E. B. k.62)

Działalność handlowa (...) GmbH jest realizowana w ramach międzynarodowej grupy (...), do której należy m.in. (...) spółka z o.o. w W. Produkty kosmetyczne w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** nr 79707, **Chloé** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 wprowadzane są do obrotu w oparciu o selektywny system dystrybucji, z zastosowaniem jednolitych wzorców umownych, zawierających ograniczenia terytorialne, które nakładają zakaz nabywania lub zbywania towarów opatrzonych tymi znakami przez dystrybutorów z EOG dystrybutorom spoza EOG, a także przez dystrybutorów spoza EOG dystrybutorom z EOG. Taki kształt zobowiązań dystrybutorów służyć ma w jej zamierzeniu realizacji praw (...) GmbH do wyłącznego decydowania o miejscu i czasie wprowadzenia każdego egzemplarza opatrzonego znakiem towaru do obrotu. Zobowiązania określone w umowach dystrybucyjnych zawieranych przez powódkę z dystrybutorami wskazują na brak zgody na wprowadzanie do obrotu po raz pierwszy i oferowanie towarów oznaczonych **CALVIN KLEIN**, **Chloé**, **DAVIDOFF** lub **JOOP!** na obszarze EOG jeżeli nie były tam one przeznaczone do sprzedaży. (dowód: umowa dystrybucyjna k.63-75 – brak dowodu przeciwnego)

Uprawniona dba o wysoką jakość oferowanych kosmetyków i dąży do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów obsługi. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaków **CALVIN KLEIN**, **Chloé**, **DAVIDOFF** i **JOOP!** oraz o luksusowy charakter towarów nimi opatrzonych. Partnerzy handlowi uprawnionej winni spełniać określone wymogi organizacyjne, m.in. co do lokalizacji, działań marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej jakości standardów obsługi klienta, gwarantując świadczenie usług na najwyższym poziomie. (bezsporne – tak też umowa dystrybucyjna k.63-75). Pozwany nie jest partnerem handlowym uprawnionej i nie spełnia warunków stawianych przez nią dystrybutorom. (bezsporne)

(...) GmbH umieszcza na opakowaniach każdego z oferowanych przez nią wyrobów perfumeryjnych numer partii lub kod identyfikacyjny, co umożliwia jej wycofanie z rynku wadliwego egzemplarza oraz zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z nie-dozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyroby perfumeryjne w opakowaniach ze znakami towarowymi **CALVIN KLEIN**, **Chloé**, **DAVIDOFF** i **JOOP!** opatrzone są kodem nadawanym indywidualnie poszczególnym egzemplarzom. Kod składający się z 10 cyfr poprzedzonych kombinacją literowo-cyfrówą umieszczany jest na spodzie tekturowego opakowania, a w niektórych przypadkach również na spodzie szklanej buteleczki. Kombinacja literowo-cyfrówą podlega rejestracji w bazie danych uprawnionej, pozwalając stwierdzić, gdzie i kiedy dany towar został wyprodukowany, kiedy i do jakiego podmiotu został dostarczony, ustalić na jaki rynek został dostarczony, tj. gdzie został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu, a także dokładne dane odbiorcy. (bezsporne – tak też fotografia k. 117-119, oświadczenie k.120-121)

T. S. prowadzi na terenie całej Polski, za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży perfum, wód toaletowych i perfumowanych.

(bezsporne – tak też informacja CEIDG k.76) W jego ofercie znajdują się produkty perfumeryjne w opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713, wprowadzanych na rynek EOG bez wiedzy i zgody uprawnionych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.77-81, 89, 93-99, 101-104, 109, 115, fotografie produktów k.106-107, 111-114, 117-119, paragony k.105, 110, 116, oświadczenia k. 100, 108, 114 - obciążający pozwanego brak dowodu przeciwnego)

Na swej stronie internetowej pozwany umieszcza informacje o tym, że oferuje do sprzedaży wyroby perfumeryjne bez tekturowego opakowania i/lub bez korka. Wskazuje, które z produktów są oryginalnymi testerami. Przedstawia fotografie produktów, na których wyraźnie wskazane jest, że towar jest testerem, nie przeznaczonym do sprzedaży. Oferowany przez pozwanego JOOP! Homme EDT 125 ml na prezentowanym zdjęciu jest przedstawiony w opakowaniu z napisem DEMONSTRATION i opisany jako produkt bez korka, w pogniecionym opakowaniu. (dowód: wydruki ze stron internetowych k. 81, 93-99, 103, 109, 115)

Powódka dokonała zakupu oferowanych przez pozwanego towarów oznaczonych znakami **CHLOE** CTM-3683661, **CALVIN KLEIN** CTM-79707 i **DAVIDOFF** CTM-876874. Zakupiony za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) produkt CHLOE Chloé Woman EDP 75 ml oznaczony kodem identyfikacyjnym J1 0800654885 uprawniona zidentyfikowała jako wprowadzony po raz pierwszy do obrotu w Izraelu w 2011 r. Zakupione przez nią za produkty DAVIDOFF Cool Water EDT Men 125 ml i CALVIN Klein Euphoria EDT Men 100 ml były dostarczone w opakowaniach z napisami **TESTER / DEMONSTRATION** i **NOT FOR SALE / VENTE INTERDITE**. (dowód: fotografie produktów k.106-107, 111-114, 117-119, paragony k.105, 110, 116, oświadczenia k.100, 108, 114, 120-121)

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się na dowodach z dokumentów urzędowych i prywatnych, wydrukach ze stron internetowych oraz fotografiach, których prawdziwość nie była kwestionowana. Ponieważ pozwany nie zaprzeczał tak udokumentowanego faktu sprzedaży przezeń wyrobów perfumeryjnych, zbędne było prowadzenie dowodu z zeznań świadków J. N. i J. P.. Wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka A. B. (k.212) nie zasługiwał na uwzględnienie, (...) GmbH nie wskazała bowiem żadnych przyczyn uzasadniających jego zgłoszenie dopiero na tym etapie postępowania (art. 207 k.p.c.). O oddaleniu wniosku powódki o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka G. B. i E. L. zadecydowały względy ekonomii procesowej i niewykazanie przez pozwanego, że powódka sprzedaje swe towary w systemie dystrybucji selektywnej, przez co istnieje realne niebezpieczeństwo podziału rynków krajowych. Zgłoszenia przez pozwanego zarzutów nieopartych żadnymi twierdzeniami o okolicznościach faktycznych, a tym bardziej dowodami nie można uznać za wystarczające do przerzucenia na powódkę obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do kwestionowanych towarów nie doszło do wyczerpania praw do wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr

3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713.

Należy podkreślić, że bez aktywnego udziału pozwanego nie byłoby to prawdopodobnie w ogóle możliwe, informacja handlowa zamieszczona na stronach internetowych nie zawiera kodów identyfikacyjnych, na podstawie których możliwe jest stwierdzenie, czy towar został wprowadzony do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionych lub za ich zgodą. Nałożenie na (...) GmbH obowiązku udowodnienia niewyczerpania praw do wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 oferowanych w Internecie przez T. S., w istocie pozbawiałoby właścicieli znaków możliwości uzyskania efektywnej ochrony przed naruszeniami. Pozwany ograniczył się do zgłoszenia zarzutów, nie wskazał w odniesieniu do konkretnych wyrobów perfumeryjnych, ich poprzednich posiadaczy, czasu i miejsca wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy. Nie odwołał się do umów, które uprawniały nabywców do odsprzedaży testerów, pomimo wyraźnego zastrzeżenia na opakowaniu. W końcu, nie wyjaśnił okoliczności uszkodzenia towarów, które sprzedaje bez opakowania tekturowego lub bez korka.

Zasadnicze zastrzeżenia pozwanego budził dokument przykładowej umowy dystrybucyjnej, która w zamiarze powódki miała dowodzić reguł obowiązujących w stosunkach (...) GmbH z dystrybutorami wyrobów perfumeryjnych ze znakami **CALVIN KLEIN**, **CHLOE**, **DAVIDOFF** i **JOOP!** Istotne dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu było zawarte w niej zobowiązanie dystrybutora do nieoferowania towarów poza określone terytorium i nienabywania towarów poza nim. Nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek powoda żądającego oryginału i pełnej treści dokumentu, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy T. S. nie twierdził, że dystrybutorzy, którzy wprowadzili do obrotu zakwestionowane towary zawarli z powódką umowę na odmiennych warunkach, co więcej nie wskazał podmiotu, który towary te wprowadzał do obrotu w EOG, gdy ta okoliczność, a nie należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy dystrybucyjnej lub jej niewykonanie, ma znaczenie dla oceny naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713. Bez wskazania przez pozwanego pochodzenia konkretnych wyrobów perfumeryjnych i ich oznaczeń, których to informacji powinien udzielić wykonując obowiązek wynikający z art. 3 k.p.c., niemożliwe jest czynienie ustaleń co do uprawnień dystrybutora do wprowadzania do obrotu po raz pierwszy na terytorium EOG konkretnych wyrobów perfumeryjnych oferowanych przez T. S. za pośrednictwem sklepu internetowego i na portalu (...).pl.

Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego, Sąd pominął dowód z przesłuchania go w charakterze strony. Zaoferowane przez T. S. dokumenty (wykaz faktur, oświadczenie) nie dowodziły braku bezprawności używania spornych znaków. Nie wynikało z nich wyczerpanie praw wyłącznych właścicieli wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN**, **CHLOE**, **DAVIDOFF** i **JOOP!**. Ewentualna dobra wiara, czy niezawinienie naruszcyciela nie

znosi bezprawności, nie może także stanowić (w okolicznościach sprawy) podstawy do odstąpienia od sankcji zakazowych i zobowiązania T. S. do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. Korespondencja prowadzona przez pozwanego ze spółką (...) nie miała dla rozstrzygnięcia sporu istotnego znaczenia, w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Sąd zważył:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona), które całościowo reguluje 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 21/12/1989 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.

Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa ograniczone jest do 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 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w

Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszytelowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak zarejestrowano w całej Unii Europejskiej lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. (art. 22 ust. 1) O ile strony umowy nie postanowiły inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela znaku. Licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, tylko wtedy, gdy właściciel znaku, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza powództwa we właściwym terminie. (ust. 3) Dla oceny legitymacji czynnej licencjobiorcy decydujące są więc postanowienia umowy. W ich braku, konieczne jest przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu przez właściciela znaku zgody na wystąpienie przez licencjobiorcę niewyłącznego z pozwem o ochronę wspólnotowego znaku towarowego.

Odpowiadając na pozew T. S. zakwestionował legitymację czynną licencjobiorcy niewyłącznego (...)GmbH, jej uprawnienie do żądania ochrony przed naruszeniami wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713. W ocenie Sądu, zaoferowane dowody z dokumentów urzędowych (świadczenia rejestracji i odpisy z rejestrów handlowych dotyczących uprawnionych spółek), wydruki ze stron internetowych (informacje z bazy OHIM potwierdzające aktualny stan prawny, np. przedłużenie ochrony znaku **CHLOE**) oraz dokumenty prywatne (oświadczenia o udzieleniu licencji i wyrażeniu zgody na dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaków towarowych) są wystarczające dla stwierdzenia, że powódka może skutecznie żądać zakazania T. S. naruszeń praw wyłącznych (...) S.A.

Należy przy tym wyjaśnić, że przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie przewidują wymogu zachowania szczególnej formy umowy licencyjnej lub oświadczeń składanych stosownie do art. 22. Oceniając skuteczność nabycia przez licencjobiorcę uprawnienia do występowania na drogę sądową przeciwko naruszytelowi należy uwzględnić to, że właścicielami znaków towarowych są osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w różnych krajach i prowadzące działalność gospodarczą w ramach różnych porządków prawnych, stąd przykładanie do nich krajowych reguł nie może być uznane za prawidłowe. Celem regulacji wspólnotowej jest udzielenie efektywnej ochrony rejestrowanych przez OHIM znaków towarowych, sądy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej nie mogą zatem stawiać niewynikających z rozporządzenia wymogów, które by tę ochronę ograniczały lub wręcz pozbawiały jej uprawnionego.

Należy wyjaśnić, że uprawnienia (...) GmbH wielokrotnie były przedmiotem weryfikacji przez tutejszy Sąd i Sąd Apelacyjny w Warszawie, m.in. w sprawie sygn. akt XXII GWo 34/14, samo zatem zaprzeczenie przez pozwanego skuteczności udzielenia licencji, bez wskazania konkretnych

zarzutów, a w szczególności odwołania się do aktualnych oświadczeń (...) S.A., czy do faktu wytwarzania i oferowania produktów perfumeryjnych CALVIN KLEIN, Chloé, DAVIDOFF i JOOP! przez inny podmiot, nie może skutkować podważeniem legitymacji czynnej powódki. Przepisy procedury polskiej, znajdujące w tym przypadku zastosowanie, nie znają dowodu negatywnego, pozwany nie może więc zasadnie żądać od (...) GmbH udowodnienia, że umowy licencyjne, na które się ona powołuje, nie zostały rozwiązane. Zdaniem Sądu, powódka jako licencjobiorca niewyłączny, uprawniony do używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 dla wyrobów perfumeryjnych, może występować na drogę sądową przeciwko naruszyтелям, zgłoszony przez T. S. zarzut braku legitymacji czynnej nie może zatem skutkować oddaleniem powództwa.

Bezsporne w sprawie jest, że pozwany prowadzi sklep internetowy na stronie [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), oferując do sprzedaży wody toaletowe i perfumowane w opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych identycznymi znakami **CALVIN KLEIN**, **Chloé**, **DAVIDOFF** i **JOOP!** Sprzedaje je także na portalu (...) .pl. Fakt ten, niekwestionowany przez T. S., znajduje potwierdzenie w wydrukach ze stron internetowych, fotografiach, dowodach zakupu i oświadczeniach osób, które na zlecenie powódki zakupiły od pozwanego wyroby perfumeryjne. Spór stron dotyczył kwestii uznania działań pozwanego za naruszenie wyłączności używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 dla wyrobów perfumeryjnych.

Uprzedzając przedstawienie przepisów obowiązującego prawa oraz dokonanie ich wykładni należy wyjaśnić, że co do zasady to na uprawnionym lub licencjobiorcy, jako osobie występującej o ochronę znaku przed naruszeniami spoczywa ciężar udowodnienia wyłączności powoda używania wspólnotowego znaku towarowego oraz podejmowania przez pozwanego bezprawnych działań mieszczących się w zakresie tej wyłączności. Jeżeli jednak pozwany twierdzi, że doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego, to on powinien dowieść, iż opatrzone nim towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. (art. 6 k.c.) Konieczne jest także wyjaśnienie, że dla sformułowania i postawienia zarzutu naruszenia praw o znaku towarowego wystarczające jest stwierdzenie pojedynczego przypadku wkroczenia przez pozwanego w sferę wyłączności uprawnionego.

W niniejszej sprawie powódka formułuje zarzuty dotyczące oferowania i wprowadzania przez pozwanego do obrotu wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713, w tym wyrobów w opakowaniach z napisem TESTER / DEMONSTRATION, bez opakowania kartonowego, bez korka, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw wyłącznych (...) S.A., a także praw licencjobiorcy (...) GmbH.

Przepis art. 13 rozporządzenia 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 do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonym nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*, a ostatnio np. wyrok z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*).

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG* Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody, uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 *Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd*, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX 53006, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Wspólnoty decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M.Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX*) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem wspólnotowym nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 *Makro v. Diesel*).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, musi zostać udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach *Zino Davidoff i Levi Strauss* oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 *Van Doren*). W żadnym wypadku nie może być ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa względem kwestionowanych produktów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98)

W okolicznościach niniejszej sprawy następuje odwrócenie ciężaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 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 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 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 wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one 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 ich dalszy zbył w EOG.

Pozwany nie twierdzi, że (...) GmbH sprzedaje wyroby perfumeryjne w systemie dystrybucji wyłącznej. Zarzucając, że podejmuje działania zmierzające do podziału rynku lub stosuje inne praktyki niekonkurencyjne, pozwany powinien był sformułować zarzut w odniesieniu do konkretnego, rozpatrywanego w sprawie stanu faktycznego, a ponadto przedstawić dowody, np. decyzje organów właściwych w sprawach antymonopolowych i ochrony konsumentów.

Ponieważ tego nie uczynił, nie można uznać, że ciężar udowodnienia braku wyczerpania praw wyłącznych do wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 spoczywa na powódce. Wbrew ciężącemu także na nim obowiązкови przedstawiania zgodnych z prawdą wyjaśnień i zgłaszania dowodów (art. 3 k.p.c.), T. S. ograniczył się do sformułowania bardzo ogólnych zarzutów. Zaniechanie z jego strony utrudniło, jeśli nie uniemożliwiło, Sądowi wszechstronne ustalenie okoliczności sprawy i dokonanie prawidłowej oceny zgromadzonego w niej materiału dowodowego.

W udokumentowanym przez powódkę przypadku sprzedaży wody toaletowej w opakowaniu ze znakiem towarowym **Chloé** i kodem identyfikacyjnym, dzięki któremu ustalono, że została ona wprowadzona do obrotu po raz pierwszy w 2011 r. w Izraelu, pozwany nie wyjaśnił, gdzie, kiedy i od kogo ją nabył, ani tego, że – skoro Izrael nie jest w Unii Europejskiej – powódka lub, za jej zgodą, inna osoba wprowadziła ten konkretny towar do obrotu w EOG. Zaniechanie przedstawienia przez pozwanego wyjaśnień i dowodów na ich poparcie, uzasadnia uznanie, że w tym konkretnym przypadku T. S. sprzedał w Polsce towar ze znakiem towarowym **Chloé**, wkraczając w sferę wyłączności (...) GmbH.

Cytowany wyżej wyrok Trybunału w sprawie (...) ma zasadnicze znaczenie dla sądowej oceny udowodnienia zasadności zarzutu naruszenia. W sytuacji, gdy uprawniony stosuje system dystrybucji, który nie godzi w podstawowe zasady rządzące w Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania go ochrony, lub formułowania dodatkowych wymogów co do wykazania wyczerpania praw do znaku towarowego. Udowodnieniem zaistnienia przesłanek z art. 13 rozporządzenia jest zainteresowany domniemany naruszciciel, który ponadto dysponuje dowodem nabycia kwestionowanego towaru od uprawnionego lub jego dystrybutora. Bez trudności może więc taki dowód przedstawić i powinien to uczynić, aby zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie.

Nie ulega wątpliwości, że dowodu takiego nie przedstawiono w tym postępowaniu. Wskazanie podmiotu, od którego pozwany nabywa wyroby perfumeryjne i złożenie spisu faktur datowanych na 2012 r. (k.211-212) bez wyjaśnienia choćby jakich towarów dotyczą, nie może skutecznie zaprzeczyć zasadności stawianego T. S. zarzutu bezprawnego używania wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713. Sąd nie ma żadnych możliwości przypisania kwestionowanych towarów do wykazu sprzedaży, a ponadto do stwierdzenia, że (...) s.r.o. łączy z (...) GmbH umowa dystrybucyjna (czemu powódka zaprzecza). Nawet więc gdyby sporne towary zostały przez pozwanego nabyte w Unii Europejskiej to nie stanowi to dowodu wyczerpania praw do wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN** nr 79707, **CHLOE** nr 3683661, **DAVIDOFF** nr 876874 i **JOOP!** nr 2786713 w efekcie pierwszego wprowadzenia do obrotu opatrzonych nimi towarów w EOG przez uprawnionych lub za ich zgodą.

Na oferowanie wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach szklanych i tekturowych ze

znakami **CALVIN KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i JOOP!** wskazuje udokumentowany fakt zakupu wody toaletowej **Chloé**, a także liczne informacje handlowe zachęcające do sprzedaży towarów po znacznie obniżonych cenach, opisywanych jako **TESTER / DEMONSTRATION, NO CAP, UNBOX, T/BOX**. Także w odniesieniu do nich nie ma żadnych wyjaśnień ze strony pozwanego, ani dowodów wyczerpania praw do znaków towarowych. T. S., swym nieusprawiedliwionym niestawiennictwem uniemożliwił Sądowi przeprowadzenie choćby dowodu z jego przesłuchania i wyjaśnienie, skąd na polskim rynku pojawia się tak wiele wyrobów perfumeryjnych, które – oryginalne – mają zniszczone lub uszkodzone opakowania, bądź pozbawione są korka. Sąd nie dysponował więc dowodami, mogącymi potwierdzić tezę pozwanego o braku bezprawności jego działań, pozwalającymi na ustalenie przyczyn uszkodzeń i stwierdzenie, że wbrew wyraźnemu zastrzeżeniu na opakowaniu **NOT FOR SALE / VENTE INTERDITE** powódka sprzedaje i zgadza się na odsprzedaż towarów będących testerami (**TESTER / DEMONSTRATION**). W tej sytuacji Sąd uznał, że nie doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych, skoro powódka stanowczo zaprzecza wyrażeniu zgody na odsprzedaż próbek produktów.

Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru opatrzono go jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie prawa wyłącznego zarówno importera, jak i każdego kolejnego podmiotu oferującego, reklamującego, czy składającego w tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornych produktów perfumeryjnych na terytorium EOG, od przedsiębiorcy nie należącego do sieci dystrybucyjnej (...) GmbH nie ma znaczenia dla oceny działania pozwanej, jako bezprawnego. Za wprowadzenie do obrotu w rozumieniu rozporządzenia nie można również uznać udostępniania przez uprawnionego egzemplarzy towaru służących do zaprezentowania konsumentom produktu w autoryzowanych punktach sprzedaży (testerów) (por. wyrok w sprawie *L'Oréal C-324/09*).

Sąd nie jest przekonany do słuszności zarzutu pozwanego, że (...) GmbH powinna dowieść, iż sprzeciwiała się odsprzedaży wody toaletowej **CALVIN KLEIN EUPHORIA MEN**. Zapis na opakowaniu (w trzech językach) nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że produkt był przeznaczony do darmowego udostępniania go klientom, jako próbki i nie powinien być sprzedawany. Jego oferowanie narusza nie tylko prawo wyłączne właściciela znaku i licencjobiorcy, ale także dobre obyczaje handlowe i interesy konsumentów, którzy powinni byli otrzymać go za darmo.

Wieloletnie doświadczenie Sądu w orzekaniu w tego rodzaju sprawach nie pozwala na stwierdzenie, że powszechną praktyką producentów wyrobów perfumeryjnych jest sprzedawanie ich innym podmiotom i udzielanie zgody na odsprzedaż testerów. Pozwany nie poparł tego zarzutu żadnym dowodem, a nade wszystko nie wykazał, że powódka zgodziła się na odsprzedaż tych konkretnych testerów, które T. S. oferuje w swym sklepie internetowym i na portalu allegro.pl. Skoro więc i w przypadku wyrobów perfumeryjnych bez opakowań, bez korka i/lub z napisem **TESTER / DEMONSTRATION** pozwany nie udowodnił wyczerpania praw do

wspólnotowych znaków towarowych **CALVIN KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i JOOP!**, uzasadnione było stwierdzenie naruszenia praw wyłącznych (...) S.A., a także praw licencjobiorcy (...) GmbH.

Dystrybucja w systemie selektywnym wyrobów kosmetycznych znanych marek jest stosowana od lat i przez wielu producentów, którzy zabiegają o zapewnienie szczególnych warunków lokalowych ich oferowania, profesjonalnej obsługi, udostępniania klientom próbek towarów, żeby zagwarantować im zadowolenie z podjętej decyzji zakupowej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na charakter towaru, który nie jest dobrem służącym zaspakajaniu podstawowych potrzeb, stosowanie do niego argumentów mających przekonywać o potrzebie jego powszechnej dostępności za niską cenę nie jest przekonujące. Sprzedaż w systemie internetowym nie może być poprzedzona sprawdzeniem produktu, otrzymując „oryginalny” wyrób perfumeryjny odbiegający od tego jaki oferowany jest przez autoryzowanego dystrybutora, nabywca swe zastrzeżenia skieruje względem wytwórcy, a nie sprzedawcy. W przekonaniu Sądu, zabiegając o jak najwyższą ocenę konsumentów i ich zadowolenie z dokonanego zakupu, (...) GmbH może przeciwstawiać się działaniom podmiotów, które importują, wprowadzają do obrotu, oferują do sprzedaży i reklamują produkty perfumeryjne, których jakości nie może w żaden sposób skontrolować. Sprzedaż produktów, które w założeniu mają charakter ekskluzywny, co przekłada się na ich wyższą cenę, w opakowaniach uszkodzonych, bez korka lub testerów, które klient powinien otrzymać do wypróbowania bez żadnej opłaty, godzi w renomę znaków towarowych, samych produktów i ich wytwórcy.

Sąd nie podziela przekonania pozwanego, że brak pełnej ogólnodostępnej informacji o tym jakie produkty mogą być sprzedawane w EOG znosi bezprawność jego działania. T. S. jako przedsiębiorca trudniący się handlem ma dołożyć należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w sytuacji gdy w odniesieniu do jakichś towarów nie ma informacji o ich pochodzeniu i prawach wyłącznych osób trzecich, powinien się powstrzymać od ich sprzedaży. Skoro tego nie czyni, pomimo wezwań powódki oraz orzeczeń nakładających na niego tymczasowe zakazy i zobowiązującego do udzielenia informacji, Sąd nie znajduje podstaw do odstąpienia od zastosowania względem pozwanego sankcji zakazowych i nakazania mu usunięcia skutków dokonanych już naruszeń.

Art. 9 rozporządzenia 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), to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*) Z identycznością znaków mamy do czynienia także wówczas, gdy umieszczony na opakowaniu towaru znak uzupełniony jest o dodatkowe elementy,

choćby nawet wraz z nimi był on odrębnie zarejestrowany. W przypadku kosmetyków jest to zresztą powszechną praktyką rynkową. Oferowanie towarów identycznych z tymi dla jakich zostały zarejestrowane znaki towarowe **DAVIDOFF, Calvin Klein, JOOP!**

jako Davidoff Cool Water, Calvin Klein Euphoria, Joop! Homme etc. stanowi zatem naruszenie zdefiniowane w art. 9 ust.1a rozporządzenia. Elementy słowne oraz Euphoria, Cool Water i Homme dodane do znaków towarowych **DAVIDOFF, Calvin Klein i JOOP!** nie mają wpływu na uznanie, że zarówno uprawniona jak i obowiązany używają tych właśnie znaków, nie pozbawiając ich odróżniającego charakteru. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 *Specsavers*).

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 prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1).

W przekonaniu Sądu, (...) GmbH należycie dowiodła swych praw i faktu wkroczenia przez T. S. w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji znaków towarowych, obejmującej w szczególności decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym na określonym terytorium. Za bezprawne należy uznać także działanie pozwanego polegające na oferowaniu wyrobów perfumeryjnych, które nie były przeznaczone do sprzedaży, na których opakowaniach zamieszczona została informacja o treści: *nie do sprzedaży, not for sale, démonstration* lub *tester*. Za takim rozstrzygnięciem przemawiają tezy zawarte w wyroku wydanym w sprawie C-127/09. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne Oberlandesgericht Nürnberg Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że gdy dystrybutorom związanym umową z uprawnionym do znaku towarowego udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży *testery perfum*, tak aby ich potencjalni klienci mogli wypróbować towar, gdy uprawniony może w każdej chwili żądać zwrotu towaru, a jego wygląd wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych dystrybutorom przez

uprawnionego, fakt, że testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami *tester* i *nieprzeznaczone do sprzedaży* sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody uprawnionego na ich wprowadzenie do obrotu.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem pozwanego sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1a rozporządzenia przez zakazanie mu używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego Calvin Klein nr 79707, słownego Chloé nr 3683661, słowno-graficznego DAVIDOFF nr 876874 i słownego JOOP! nr 2786713, polegającego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgodą, w tym towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box”, towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym albo towarów bez korka.

Uwzględnienie powództwa w zakresie pkt 3., przez nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku opakowań perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi: słowno-graficznym Calvin Klein nr 79707, słownym Chloé nr 3683661, słowno-graficznym DAVIDOFF nr 876874 i słownym JOOP! nr 2786713, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgodą, tj. towarów określanych jako „tester”, w szczególności zawierających na opakowaniu informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, w art. 287 p.w.p.

Żądanie z pkt 4. pozwu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywców wyrobów perfumeryjnych o bezprawnych działaniach pozwanego, Sąd zobowiązał T. S. do umieszczenia – na jego koszt - na stronie internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) w sposób widoczny i czytelny bezpośrednio po otwarciu strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czarną czcionką na białym tle, informacji o treści: «Wyrokiem wydanym 12/11/2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał T. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w I. używania wspólnotowych znaków towarowych: słowno-graficznego Calvin Klein nr 79707, słownego Chloé nr 3683661, słowno-graficznego DAVIDOFF nr 876874 i słownego JOOP! nr 2786713, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgodą, w tym towarów określanych jako „tester”, „demonstration”, „unbox”, „no cap”, „t-box”, towarów bez opakowania, w opakowaniu zastępczym lub pogniecionym albo towarów bez korka. Sąd zobowiązał T.S. do zniszczenia, na jego koszt opakowań perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgodą, tj. testerów, w szczególności zawierających na opakowaniu informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”.» - w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy.

Ingerencja Sądu w treść żądań, przez sformułowanie nakazów i zakazów w sposób odmienny od powództwa, jednak bez wykraczania poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu. Jako nieuzasadnione (przedwczesne), oddalone zostało żądanie upoważnienia powódki do zastępczego wykonania obowiązku z pkt 3. (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7/03/2013 r. w sprawie I ACa 1096/12 i z 4/12/2013 r. w sprawie I ACa 661/13)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powódka uległa 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 i 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*. Zasadzając 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.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości.

Sąd nie rozstrzygał o kosztach postępowania zażaleniowego, o którego zakończeniu nie miał informacji w dacie zamknięcia rozprawy.