



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz Sądu Grzegorz

Romanowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2011 r.

sprawy z powództwa **F** z siedzibą w Dearborn (USA)

przeciwko **I** Spółce Akcyjnej w Warszawie

- o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje pozwanemu **I** Spółce Akcyjnej w Warszawie przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania części oraz akcesoriów samochodowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **FORD** zarejestrowanymi w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone po tych znakami do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez **F** z siedzibą w Dearborn ani za jego zgodą;
2. zakazuje pozwanemu wprowadzania do obrotu części samochodowych w opakowaniach, z których zostały usunięte lub przerobione wspólnotowe znaki

towarowe **FORD** zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025;

3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. zasądza od I Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz F z siedzibą w Dearborn kwotę 1.737 (tysiąc siedemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO B. Piwowarska

Sygn. akt XXII GWzł 9/11

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 13 IV 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 17/11 Sąd udzielił F w Dearborn (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) zabezpieczenia roszczenia o zakazanie I Spółce Akcyjnej w Warszawie naruszania jego praw do słownego i słowno-graficznych wspólnotowych znaków towarowych **FORD**, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025, przez zakazanie I - na czas trwania procesu :

- a. przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania części oraz akcesoriów samochodowych opatrzonych znakami towarowymi **FORD**, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą,
- b. wprowadzania do obrotu części samochodowych w opakowaniach, z których usunięte lub przerobione zostały oznaczenia identyfikacyjne **FORD**.

Sąd wyznaczył F dwutygodniowy termin do wytoczenia przeciwko spółce I powództwa o zakazanie naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych **FORD** (CTM-004670618, 007264401 i 001533025).

29 IV 2011 r. F z siedzibą w Dearborn wniósł o :

1. zakazanie I S.A. w Warszawie przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania części oraz akcesoriów samochodowych opatrzonych znakami towarowymi **FORD** pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2. zakazanie pozwanej wprowadzania do obrotu części samochodowych w opakowaniach, z których zostały usunięte lub przerobione znaki identyfikacyjne **FORD**;
3. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, z uwzględnieniem kosztów postępowania zabezpieczającego.

W motywach powód wyjaśnił, że *F* jest producentem samochodów oraz części i akcesoriów samochodowych. Jest uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych **FORD** : słownego CTM 004670618 i słowno-graficznych CTM 007264401 oraz CTM 001533025, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, części zamienne, akcesoria samochodowe) oraz 16 (opakowania).

W styczniu 2011 r. powód stwierdził, że spółka *I* wprowadza do obrotu na terytorium Polski części do samochodów marki **FORD** zakupione w Turcji. Sprowadzając je działa bez wiedzy i zgody powoda, który nie zezwalał jej na używanie oznaczenia **FORD** i import części samochodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności pozwana nie dysponuje licencją na korzystanie ze wspólnotowego znaku towarowego **FORD**. Części samochodowe przeznaczone do sprzedaży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej pakowane są w opakowania opatrzone słowno-graficznym znakiem towarowym **FORD** oraz napisem **genuine parts** (części oryginalne) w różnych językach. Nie zamieszcza się na nich jednak żadnych napisów w języku tureckim. Na opakowaniu części zakupionej od pozwanej w styczniu 2011 r. widnieje napis w języku tureckim **Orijinal Yedek Parcalari** (oryginalne części zamienne). Kolejny zakup, dokonany 22 III 2011 r., potwierdził, że - pomimo otrzymanego wezwania do zaniechania naruszeń - spółka *I* nadal wprowadza do obrotu części samochodowe nabyte poza EOG. Celowo przepakowuje je w opakowania koloru białego, bez napisów, ponieważ na oryginalnych opakowaniach widnieją napisy w języku tureckim, co świadczy o tym, iż towar był przeznaczony wyłącznie na rynek turecki.

Powód powołał się na przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Zarzucił pozwanej naruszenie jego praw do znaków towarowych **FORD** przez wprowadzanie do obrotu opatrzonych nimi oryginalnych towarów *F*, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez powoda ani za jego zgodą na terytorium EOG. Na poparcie swych żądań zaoferował dowody z dokumentów, fotografii, wydruków ze stron internetowych i zeznań świadka Z. (k.2-131)

I Spółka Akcyjna w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz **zwrotu kosztów procesu**. Zarzuciła nieprecyzyjne sformułowanie i nieudowodnienie roszczeń, zapewniając, że nie importuje i nie wprowadza do obrotu w Polsce towarów opatrzonych znakami **FORD**, pochodzących spoza EOG, nie narusza więc praw wyłącznych powoda. Jej zdaniem, F nie dowiódł, iż służą mu prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, których ochrony żąda w niniejszej sprawie, załączone do pozwu wydruki z bazy OHIM uznając za niewystarczające.

Pozwana wyjaśniła, że I, obecna na polskim rynku od 1990 r., jest aktualnie największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2004 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, posiada 141 filii w kraju i 85 oddziałów zagranicznych. Oferuje ponad milion części zamiennych do samochodów różnych marek. Dystrybuuje towary pochodzące od około 500 dostawców z większości krajów Unii Europejskiej do około 21.000 zarejestrowanych odbiorców. Jest właścicielem sieci warsztatów samochodowych Q-Service i Q-Service Truck.

Stwierdziła, że F nie dowiódł, iż wprowadza ona do obrotu w Polsce towary opatrzone znakami **FORD**, pochodzące spoza EOG. Przeczy temu oświadczenie złożone przez członków zarządu pozwanej spółki 24 V 2011 r. Także przepakowywanie przez nią towarów nie narusza praw wyłącznych powoda. I używa znaku towarowego **FORD** w celu poinformowania nabywców o przeznaczeniu oferowanej części zamiennej. W jej przekonaniu, F dystrybuuje swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej lub selektywnej, powinien zatem udowodnić, że w odniesieniu do nabytych od pozwanej części zamiennych nie nastąpiło wyczerpanie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **FORD**. (k.138-245)

Odnosząc się do twierdzeń pozwanej powód wyjaśnił, iż użyte w pkt 2. petitum pozwu pojęcie *znaki identyfikacyjne FORD* oznacza znaki towarowe **FORD**, o których mowa w pkt 1. Zaprzeczył tezie pozwanej o wyłącznej lub selektywnej dystrybucji towarów, twierdząc, że brak przesłanek do odwrócenia ciężaru dowodu. Złożył zaświadczenia OHIM, potwierdzające służące mu prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, podtrzymując zarzut o ich naruszeniu przez I S.A. w efekcie importowania z Turcji i wprowadzania do obrotu opatrzonych znakami towarowymi **FORD**, części zamiennych, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. Pomimo ciężącego na niej dowodu, pozwana nie

wykazała, że nastąpiło wyczerpanie praw F do znaków towarowych ani okoliczności mogących uzasadniać przepakowanie towaru do opakowania pozbawionego oznaczeń zwykle stosowanych przez powoda. (pismo procesowe z 8 VI 2011 r. k.246-357)

Sąd ustalił, że :

Spółka prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej F z siedzibą w Dearborn jest znanym producentem samochodów, części i akcesoriów samochodowych. (bezsporne) Powodowi służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante :

- słownego znaku towarowego **FORD** zarejestrowanego pod nr 004670618, z pierwszeństwem od 24 X 2005 r., o czym opublikowano 1 IV 2008 r. m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, części zamienne, akcesoria samochodowe),



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 007264401, z pierwszeństwem od 26 IX 2008 r., o czym opublikowano 16 VI 2009 r. dla towarów w klasie 16 klasyfikacji nicejskiej (opakowania)



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 001533025, z pierwszeństwem od 28 II 2000 r., o czym opublikowano 22 IV 2002 r. w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, części zamienne, akcesoria samochodowe).

(dowód : świadectwa rejestracji OHIM k.275-344, wydruki z bazy OHIM k.30-36, 272-274)

F dystrybuje pojazdy samochodowe i części zamienne do nich na podstawie umów dealerskich zawierających klauzulę upoważniającą dystrybutora do używania znaków towarowych **FORD**. Na terenie Europy dystrybutorem jest *Ford of Europe*, sprzedający części zamienne przez spółki-córki (m.in. *Ford Polska*), które podpisują umowy z upoważnionymi dealerami w danym kraju. Nie ma wyłączności dystrybucji. Powód nie zabrania sprzedaży swoich części dystrybutorom niezależnym, jeżeli są one przeznaczone na rynek europejski i pochodzą z legalnego źródła. Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem i nie ma upoważnienia do używania znaków towarowych **FORD**.

Powód wykorzystuje odmienne opakowania na rynkach amerykańskim, europejskim i tureckim. Te ostatnie mają charakterystyczne oznaczenie w postaci graficznego przedstawienia samochodu marki Ford Transit. Dodatkowo mogą występować także opakowania foliowe z napisami w języku tureckim lub - w braku rysunku – logo, znak słowno-graficzny **FORD** w połączeniu z napisami w języku tureckim, które nigdy nie występują na opakowaniach części przeznaczonych do sprzedaży na rynku europejskim. Każde opakowanie oznaczone jest ponadto etykietą zabezpieczającą, z informacjami dotyczącymi konkretnego produktu, numerem FINIS (katalogowym) i nazwą produktu, przy czym na opakowaniach produktów przeznaczonych na rynek turecki przed numerem FINIS może występować litera **T**, dodatkowo występuje na niej także kod kreskowy. Etykieta zabezpieczająca ma ukryte oznaczenia, m.in. znaki wodne służące odróżnieniu produktu oryginalnego od podróbki. Produktów przeznaczonych na rynek europejski nie oznacza się napisami w języku tureckim lecz w językach niektórych państw UE. Kwestia oznaczeń opakowań jest określana przez powoda zlecającego ich produkcję. Do dystrybutorów trafiają części zamienne już w opakowaniach. (dowód : zeznania świadka Bartosza Zabłockiego k.363-366, wydruki ze stron internetowych k.176-181, fotografia opakowania k.51-53)

I Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych różnych marek. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej www.intercars.pl k.171-175)

Pozwana wprowadza do obrotu na terytorium Polski części zamienne do samochodów marki FORD opatrzone słowno-graficznym znakiem towarowym **FORD**, wyprodukowane przez F i opatrzone znakami towarowymi **FORD**, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ani za jego zgodą lecz były przeznaczone do sprzedaży w Turcji. Oferowane były przez pozwaną w opakowaniach z napisami w języku tureckim **Orijinal Yedek Parcalari** (oryginalne części zamienne) i angielskim **Original Spare Parts** oraz ze słowno-graficznym znakiem towarowym **FORD** lub w białych opakowaniach pozbawionych jakichkolwiek oznaczeń, z etykietką z kodem paskowym, symbolami liczbowymi i napisem w języku polskim KOŁO PASOWE PAS.KLIN WALU KORB. TORQ20/22 FORD. (dowód : zeznania świadka Bartosza Zabłockiego k.363-366, faktura z 7 I 2011 r. k.37, fotografia opakowania k.38-40, tłumaczenie przysięgłe napisu k.47, faktura z 22 III 2011 r. k.54, fotografia białego opakowania k.55-56, fotografia części zamiennej k.57)

I S.A. sprowadzając do Polski te części samochodowe, działał bez wiedzy i zgody F, który nie wyrażał zgody na korzystanie przez pozwaną z oznaczenia **FORD**, nie udzielił jej także zgody na import części samochodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód : zeznania świadka Z k.363-366)

Powyższe okoliczności ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zaoferowany przez F materiał dowodowy, który był całkowicie wystarczający dla stwierdzenia zakresu ochrony wynikającej dla powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, a także ich naruszenia przez pozwaną.

Sąd nie podziela przekonania pozwanej o nieudowodnieniu powództwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że I ograniczyła się do postawienia zarzutów i złożenia zapewnienia o nienaruszaniu praw wyłącznych powoda, nie przedstawiając żadnych okoliczności faktycznych, które mogłyby być pomocne do wyjaśnienia sprawy i rozstrzygnięcia sporu. Jej, po wielokroć powtarzane tezy, w braku dowodów, nie mogą skutecznie podważyć twierdzeń i dowodów zaoferowanych przez F.

Pozwana zarzuciła powodowi nieudowodnienie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **FORD**. Zarzut ten ma wyłącznie charakter formalno-procesowy, szczególnie że pozwana nigdy – a szczególnie na etapie postępowania przedsądowego - nie twierdziła, iż powodowi prawa te nie przysługują, przeciwnie, zapewniała o ich nienaruszaniu. Należy wyjaśnić, że sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych powszechnie uznają za dowód istnienia prawa i zakresu jego ochrony wydruki z bazy OHIM, a jedynie w przypadku istnienia pomiędzy nimi sporu o prawo, strony przedstawiają potwierdzone świadectwa rejestracji. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, w sytuacji powszechnej dostępności informacji na stronie internetowej pod adresem www.oami.europa.eu, za anachronizm uznać należy żądanie złożenia dokumentu urzędowego, który jako jedyny miałby stanowić dowód istnienia niekwestionowanego prawa. W przekonaniu Sądu, wymóg taki nie jest usprawiedliwiony, a jego spełnianie niewątpliwie wpływa na wydłużenie czasu dochodzenia ochrony praw wyłącznych i zwiększenie kosztów postępowania.

W niniejszej sprawie, F złożył świadectwa rejestracji w reakcji na zarzut I zgłoszony w odpowiedzi na pozew. W żadnym razie nie można tego dowodu uznać za sprekludowany, w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c. Wynika z nich – w sposób niewątpliwy – istnienie i zakres praw powoda. Ich naruszenie potwierdzają, zeznania świadka Z w pełni wiarygodne (złożone przez osobę kompetentną, jasne, szczegółowe i przekonujące, korespondujące z dokumentami /faktury/ i fotografiami opakowań) i niezaprzeczone innymi dowodami. Świadek wyczerpująco wyjaśnił, jakie są zasady dystrybucji towarów oferowanych przez F oraz sposób oznaczania przez powoda opakowań części zamiennych. Opakowanie części zamiennej do samochodu marki FORD opatrzone jest słowno-graficznym znakiem towarowym oraz oznaczeniami **pièces d'origine, genuine parts, originalteile, piezas originales, ricambi originali**, co potwierdza, że na terenie EOG

części zamienne wprowadzane są do obrotu w opakowaniach z oznaczeniami w językach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. (k.243)

Świadek przyznał fakt nabycia w sklepach pozwanej oryginalnych części zamiennych, w opakowaniu z napisami w języku tureckim i w opakowaniu pozbawionym zwykłych oznaczeń. Sąd nie ma wątpliwości, co do tożsamości towarów nabytych przez świadka, a przedstawionych na fotografiach załączonych do pozwu. I nie przedstawiła żadnych dowodów, aby twierdzenia powoda zaprzeczyć, ograniczając się do prostej negacji. W szczególności nie wyjaśniła w jakich okolicznościach doszło do przepakowania części zamiennej zbytej w marcu 2011 r. ani nie dowiodła, że było to niezbędne i uzyskała na to zgodę uprawnionego ze znaku. Nie wskazała, skąd pochodzą oferowane przez nią – po cenach znacznie niższych niż w sieci F – części zamienne.

Pozwana nie dowiodła także stawianego powodowi zarzutu sprzedaży części zamiennych w systemie dystrybucji wyłącznej lub dystrybucji selektywnej i istnienia ryzyka podziału rynków. Ograniczyła się do prostego stwierdzenia, że w niniejszej sprawie powinno znaleźć zastosowanie odwrócenie ciężaru dowodu. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 8 IV 2003 r. wydanym w sprawie C-244/00 Van Doren : Reguła dowodowa, według której osoba trzecia, pozwana przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, która podnosi na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinna wykazać przesłanki tego wyczerpania, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej umową międzynarodową z dnia 2 maja 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 powyższej reguły. W związku z tym, gdy osoba trzecia wykaże, o ile spoczywa na niej ciężar tego dowodu, istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji znaku towarowego wprowadza do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym swoje towary za pośrednictwem systemu dystrybucji wyłącznej, wtedy uprawniony z rejestracji znaku towarowego zobowiązany jest przedstawić dowód, iż towary zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli uprawniony dostarczy taki dowód, to osoba trzecia jest zobowiązana wykazać, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego wyraził zgodę na dalszy zbytych towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Niewykazanie przez pozwaną dystrybucji wyłącznej towarów powoda lub ich dystrybucji selektywnej i istnienia realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych skutkuje nałożeniem na nią obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do importowanych i oferowanych

przez I części zamiennych w opakowaniach ze znakami towarowymi **FORD** nastąpiło wyczerpanie prawa wyłącznego F, ponieważ zostały one wprowadzone po raz pierwszy do obrotu przez powoda lub za jej zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Próba przerzucenia na powoda ciężaru dowodu, że wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza EOG, nie może znaleźć uznania Sądu. Nie może być także wystarczające, w żaden sposób nie udowodnione, samo tylko zapewnienie I o nabywaniu części zamiennych do samochodów FORD w Unii Europejskiej.

Sąd nie podziela przekonania pozwanej, że oznaczenie kwestionowanych towarów (indeks towaru) na fakturze i opakowaniach nie jest wystarczające dla stwierdzenia, iż fotografie przedstawiają części zamienne i ich opakowania nabyte w sklepie I. Pozwana przekonywać, że dla udowodnienia wyczerpania prawa do znaku towarowego konieczne jest indywidualne znakowanie każdej części zamiennej, które – przy tego rodzaju i wartości towarach – nie jest stosowane, a nawet gdyby było, zostałoby z łatwością w procesie cywilnym zakwestionowane. Ochrona znaków towarowych nie musi się wiązać z koniecznością znakowania każdego towaru (związane z tym koszty z pewnością obciążałyby nabywców) i tworzeniem dowodów w sposób całkowicie pewny go indywidualizujących. Wystarczające jest przedstawienie dowodów zakupu, dowodu rzeczowego lub fotografii przedmiotu naruszenia oraz zeznań świadka, który stwierdził bezprawne użycie znaku towarowego, tak jak miało to miejsce w niniejszym postępowaniu. W ocenie Sądu, zapewnienie złożone na piśmie przez członków zarządu pozwanej spółki (k.233), nie może stanowić dowodu nienaruszania praw wyłącznych powoda i skutecznie podważać dowody zaoferowane przez F.

Sąd uznał, że odpisy orzeczeń wydawanych w sprawach sądowych dotyczących ochrony znaków towarowych **FORD**. (k.59-111) przekonują wyłącznie o tym, że powód dba o to, aby osoby trzecie respektowały jego prawa, co jest okolicznością nie mającą istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Korespondencja prowadzona przez strony na etapie przedprocesowym (k.112-123) wskazuje, że pozwana nie kwestionowała praw wyłącznych powoda, co mogło uzasadniać załączenie do pozwu wyłącznie wydruków z internetowej bazy danych OHIM i złożenie świadectw rejestracji w replice wobec odpowiedzi na pozew, dopiero na zarzut pozwanej nieudowodnienia jego twierdzeń.

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 możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunału 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*)

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 zakazywania innym osobom, które nie mają 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*) Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. [por. Michał Mazurek *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego)*. Europejski Przegląd Sądowy 11/2005 s.34-41]

F dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **FORD**, 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 – pojazdy i ich części, opakowania. Niewątpliwie zatem ma tu miejsce naruszenie praw powoda, o którym mowa w art. 9 ust.1a rozporządzenia.

Przepis art. 13 stanowi w ust.1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia jednak właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu - art. 6 k.c. – kwestionując zarzut nieuprawnionego używania wspólnotowych znaków towarowych **FORD**, pozwana winna była wykazać, że zakwestionowane części zamienne zostały wcześniej wprowadzone do obrotu przez F lub za jego zgodą.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe, ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) **Samo twierdzenie strony nie jest dowodem**, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową 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).

Należy zgodzić się z, przywołanymi w motywach pozwu, poglądami doktryny i orzecznictwa. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o

istnieniu uprawnienia 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 [...].**)

Spółka I nie udowodniła, że zakwestionowane przez powoda części zamienne w opakowaniach opatrzonech znakami towarowymi **FORD** zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Uznaniu za zasadne zarzutu wyczerpania prawa wyłącznego sprzeciwia się oznaczenie opakowania oryginalnego produktu napisami w języku tureckim, sprzedaż części zamiennej bez oryginalnego opakowania, niższe od dyktowanych przez dystrybutorów F w państwach Unii Europejskiej ceny towarów. Skoro sporne towary były przeznaczone na rynek turecki 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 tam wprowadzane do obrotu.

Z przepisu ust. 2 art. 13 rozporządzenia wynika, że pomimo wyczerpania jego prawa do wspólnotowego znaku towarowego, właściciel może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli ich stan ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Zgodnie z orzecznictwem ETS, za zmianę i pogorszenie stanu towarów należy uznać przypadki przepakowania towaru bez uzasadnionej potrzeby i użycie opakowań zniekształcających ukształtowany wizerunek znaku towarowego. Szczegółowe zasady przepakowywania towarów w imporcie równoległym zostały określone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 28 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 *Boehringer Ingelheim*. (por. także wyrok z 11 XI 1997 r. w sprawie C-349/95 *Loendersloot*) Nawet zatem gdyby uznać (czemu w tym przypadku sprzeciwia się obciążający pozwaną brak dowodu), że doszło do wyczerpania prawa ze znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennej zbytej w marcu 2011 r., pozwana nie dowiodła, że zaistniały przesłanki do przepakowania towaru, a w szczególności, że uprzedziła o tym uprawnionego. Spółka I nie może więc skutecznie twierdzić o bezzasadności stawianego jej zarzutu naruszenia prawa F.

W przekonaniu Sądu, pozwana nie wykazała także, iż użycie przez nią znaków towarowych **FORD** mieści się w granicach dopuszczalnego używania, o którym mowa w art. 12c

rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy :

- ❑ jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że
- ❑ osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

Przy wykładni tego przepisu należy odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w orzeczeniu z 23 II 1999 r. wydanym w sprawie C-63/97 *Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik*. Trybunał dopuścił tam możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki **BMW**, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził, że niedopuszczalne jest jednak użycie znaków **BMW** w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki BMW, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności wrażenie polegające na tym, że przedsiębiorstwo używającego znaku przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków **BMW** w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków **BMW**, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy oraz zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony w prawie znaków towarowych, koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed działalnością konkurentów, szukających sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy znaku towarowego. Przez takie formy używania znaków **BMW** w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru.

Podobne do cytowanych poglądy Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaprezentował w wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Trybunał wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że :

- ❑ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- ❑ narusza wartość znaku poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ❑ prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku. (por. także opinia Rzecznika Generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykładni art. 12 Rozporządzenia można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa Sądów wspólnotowych, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*) Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (prawdopodobieństwo, możliwość) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie *Gillette* : Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w

okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Pozwana spółka, nie dysponująca zgodą uprawnionego z rejestracji, nie wykazała, że zaszły okoliczności uzasadniające przepakowanie oryginalnej części zamiennej (opatrzonej słowno-graficznym znakiem towarowym **FORD**) i naniesienie na nowe opakowanie oznaczenia identycznego ze słownym wspólnotowym znakiem towarowym. Nie może zatem twierdzić, że użycie znaku towarowego było zgodne z prawem. Na podkreślenie zasługuje, że i w tym przypadku, pozwana ograniczyła się do zgłoszenia zarzutu uprawnionego użycia słownego znaku towarowego **FORD**, nie przedstawiając na jego poparcie żadnych twierdzeń ani dowodów. W ocenie Sądu, nabywca części zamiennej w opakowaniu pozwanej, może być wprowadzony w błąd co do istnienia powiązań prawnych lub gospodarczych pomiędzy stronami niniejszego postępowania, w szczególności co do tego, że spółka I, jako autoryzowany dystrybutor F, ma prawo używania jego znaków towarowych.

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, *F* należycie dowiódł swych praw wyłącznych i ich naruszenia przez spółkę *I*. 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.

Powód sformułował powództwo w ten sposób, że domagał się zakazania pozwanej :

1. przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania części oraz akcesoriów samochodowych opatrzonych znakami towarowymi **FORD** pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2. wprowadzania do obrotu części samochodowych w opakowaniach, z których zostały usunięte lub przerobione znaki identyfikacyjne **FORD**.

Zdaniem Sądu konieczne stało się doprecyzowanie i ograniczenie sankcji zakazowych w ten sposób, że *I S.A.* w Warszawie zakazano :

- przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania części oraz akcesoriów samochodowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **FORD** zarejestrowanymi w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone po tych znakami do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez *F* z siedzibą w Dearborn ani za jego zgodą (a nie wszystkich pochodzących spoza EOG).
- wprowadzania do obrotu części samochodowych w opakowaniach, z których zostały usunięte lub przerobione wspólnotowe znaki towarowe **FORD** zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025.

W pozostałej części powództwo, jako nieusprawiedliwione, podlegało oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej części swego roszczenia. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie

wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez Sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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 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 nie uwzględnił przy tym kosztów postępowania zabezpieczającego ze względu na nierozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zażalenia na postanowienie wydane 13 IV 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 17/11.