



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków

Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie:

Przewodniczący: **SSO Jadwiga Smołucha**

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Ziomek -
Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa **EC z siedzibą w P**

przeciwko **CM**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

orzeka:

1. nakazuje CM zaprzestanie naruszania znaku wspólnotowego ESCO CTM 009370453 poprzez zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, produktów w postaci systemów zębów kopiących lub elementów takich systemów w postaci zębów kopiących (nakładek), przejściówek (adapterów) do zębów kopiących lub zawleczek do takich zębów, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktów oznaczonych w ofercie pozwanego jako „Ząb Esco Super V – V29SYL” lub „V29SYL nakładka ESCO”
2. nakazuje CM zniszczenie wszystkich będących jego własnością materiałów reklamowych, cenników lub ofert zawierających oznaczenie ESCO
3. nakazuje CM podanie do publicznej wiadomości informacji o niniejszym wyroku poprzez opublikowanie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronie internetowej www.pol-parts.com.pl, na stronie startowej ukazującej się zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego, w

czarnej ramce o wysokości co najmniej 9 cm i szerokości co najmniej 16 cm, czcionką Arial o wielkości 12, koloru czarnego, na okres trzech miesięcy, następującej treści:

„Wyrokiem z 17 września 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził naruszenie przez CM, P H - U „P-P”, praw do wspólnotowego znaku towarowego „ESCO” (CTM 009370453) i nakazał zaniechanie naruszeń tj. oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, produktów w postaci systemów zębów kopiących lub elementów takich systemów w postaci zębów kopiących (nakładek), przejściówek (adapterów) do zębów kopiących lub zawleczek do takich zębów, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktów oznaczonych w ofercie pozwanego jako „Ząb Esco Super V – V29SYL” lub „V29SYL nakładka ESCO”

4. oddała powództwo w pozostałej części
5. zasądza od CM na rzecz EC w P kwotę 3459 (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 2400 (dwa tysiące czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego.

SSO Jadwiga Smółucha

Uzasadnienie

Pozwem złożonym 11 III 2014 r. EC w P wniosła o:

- I. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania wspólnotowego słownego znaku towarowego "ESCO" (CTM 009370453) tj. nakazanie pozwanemu zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, produktów w postaci systemów zębów kopiących lub elementów takich systemów w postaci zębów kopiących (nakładek), przejściówek (adapterów) do zębów kopiących lub zawleczek do takich zębów, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktów oznaczanych w ofercie pozwanego jako „Ząb Esco Super V – V29SYL” lub „V29SYL nakładka ESCO”;
- II. nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych oraz cenników lub ofert, będących własnością pozwanego, zawierających oznaczenie ESCO;
- III. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu zapadłym w niniejszej sprawie poprzez nakazanie pozwanemu opublikowania w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronie internetowej pozwanego tj. www.p-p.com.pl (na stronie startowej ukazującej się odbiorcy zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego), na środku tej strony, w czarnej ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, czcionką Arial o wielkości 14 koloru czarnego, na okres 3 miesięcy, informacji o następującej treści:

„Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał CM prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CM P H-U „P-P” naruszania wspólnotowego słownego znaku towarowego “ESCO” (CTM 009370453) tj. zakazał mu oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu, produktów w postaci systemów zębów kopiących lub elementów takich systemów w postaci zębów kopiących (nakładek), przejściówek (adapterów) do zębów kopiących

lub zawleczek do takich zębów, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktów oznaczanych w ofercie pozwanego jako „Ząb Esco Super V – V29SYL” lub „V29SYL nakładka ESCO”;

IV. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 522,70 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwu tytułem częściowego naprawienia szkody polegającej na poniesieniu wydatków na wykrycie naruszenia;

V. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda w orzeczeniu kończącym proces zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według przedstawionego na rozprawie spisu kosztów albo według norm przepisanych, kosztów postępowania zabezpieczającego w sprawie o sygn. akt XXII GWo 7/14, kosztów postępowania w celu wykonania zabezpieczenia, tj. opłaty uiszczonej przez powoda wraz z ustalonymi przez komornika w sprawie o sygn. KM 36/14 kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym;

W uzasadnieniu powódka powołała się na służące jej wyłączne prawa do chronionego w Unii Europejskiej słownego wspólnotowego znaku towarowego – CTM 009370453 “ESCO”, zarzucając pozwanemu CM naruszenie jej wyłączności poprzez używanie w obrocie tego znaku dla oznaczenia towarów, dla których ochrona jest zastrzeżona, w tym poprzez oferowanie i wprowadzanie do obrotu produktów z wykorzystaniem takiego oznaczenia oraz posługiwanie się tym oznaczeniem w reklamie swoich produktów, tj. produktów, które nie pochodzą od powoda lub co do produktów, co do których pozwany nie uzyskał zgody na używanie w obrocie znaku ESCO.

Pozwany zażądał oddalenia powództwa i zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Powołał się na instytucję dozwolonego używania oznaczeń, unormowaną w art. 156 prawa własności przemysłowej (p.w.p). Zarzucił ponadto powodowej spółce utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku, powołując się m.in. na art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

Replikując, powódka podtrzymała dotychczasowe stanowisko. Wskazała, że dystrybutor części zamiennych, który prowadzi sprzedaż zarówno części oryginalnych, jak i nieoryginalnych, jest zobowiązany zorganizować sprzedaż w taki sposób, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do pochodzenia towarów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

EC w P służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego „ESCO”, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr CTM 009370453 25 II 2011 r., z pierwszeństwem od 13 IX 2010 r, dla towarów w 6 i 7 klasie klasyfikacji nicejskiej, obejmującej m.in. w klasie 6: różne i rozmaite haczyki metalowe, mianowicie haki do zwiesi linowych, haki do grubszych końców narzędzia, haki ciąglowe, haki do transportu kłód drewnianych, haki do załadunku, haki łukowe do kłód drewnianych, haczyki do żyłek, haczyki do lin odciągowych, haczyki do zawiesi; okucia metalowe, łączniki metalowe; łańcuchy metalowe; metalowe elementy łańcucha, mianowicie ogniwa łańcuchowe, ogniwa zawiasowe, ogniwa naprawcze, ogniwa łącznikowe i ogniwa splecione; metalowe łańcuchy do wleczenia kłód drewnianych; strzemiona; krętliki metalowe; metalowe zespoły składające się z haka i złącza; metalowe zespoły składające się z haka i strzemienia; metalowe zespoły składające się z krętlika i złącza; podkładki metalowe do przenoszenia łańcucha; metalowe gniazda do liny; metalowe łańcuchy kotwowe; kołki metalowe; odlewy i odkuwki z żelazowców, mianowicie żelazostopy odporne na zużycie, żelazostopy odporne na korozję i żelazostopy termoodporne, w klasie 7: narzędzia do kopania do użytku wraz ze sprzętem do robót ziemnych i ostrzami do tychże; sprzęt do cięcia na kłody, mianowicie zawiesia linowe składające się z lin, haków do grubszych końców narzędzia, haków do zwiesi linowych i/lub okuć, zawiesia głównolinowe składające się z połączenia zawiasowego, łącznika i/lub krętlika trójkierunkowego; sprzęt do tartaku, mianowicie wyłożenia ślizgowe do ciągnięcia kłód drewnianych, zgarniaki przenośnika do kłód drewnianych, siodełka do ciągnięcia kłód drewnianych, przenośnik do kłód, bębny do przenośników łańcuchowych, bębny dolne do ciągnięcia kłód drewnianych, bębny pośredniczące do ciągnięcia kłód drewnianych oraz maszyny pomostowe do tartaku i części do nich; mechaniczny sprzęt do kopania, mianowicie łychki do pogłębiarek, łychki do koparek, łychki do

koparek zgarniakowych oraz części i elementy wyposażenia oraz akcesoria do tychże, ostrza kopiające do chwytaków dwuszczkowych i chwytaków wieloszczkowych, zęby kopiające, ostrza do zębów kopiających, przejściówki do zębów kopiających, olinowanie do łyżek koparek zgarniakowych składające się z łańcucha, strzemienia i/lub krążka linowego; maszyny do kruszenia skał, mianowicie szczęki do kruszarki, osłony, powierzchnie wklęsłe, wkładki, kraty i inne elementy niezużywalne do kruszarek; końcówki do spycharek, pługów śnieżnych, zgarniarek i równiarek mechanicznych, mianowicie metalowe płytki i pasy odporne na zużycie, przystosowane do przyspawania do zębów łyżek i zębów łyżek pogłębiarek oraz bieżników traktorów w celu wyposażenia ich w powierzchnie, ostrza i ostrza tnące do ładowarek i koparek; odkładnice do spycharek i zgarniaczy, zrywarki do spycharek i równiarek, zrywarki narzędziowe i zrywarki do koparek, komponenty pogłębiarek i ostrza kopiające; szczęki zaciskowe do łyżek koparek, łączniki do koparek, hydrauliczne łyżek koparek przedsiębiorczych oraz komponenty; kątowe elementy wzmacniające do ostrzy spycharek i innych maszyn do robót ziemnych (bezsporne, tak też: certyfikat OHIM, wydruki – k. 80-97).

Powódka jest spółką produkującą i wprowadzającą do obrotu części zamienne do sprzętu ciężkiego wykorzystywanego m.in. w górnictwie i budownictwie. Oferuje m.in. zęby kopiające, zawlecзки i adaptory (części urządzeń wykorzystywanych w górnictwie i budownictwie), w tym produkty „V29SYL”, zęby U45P, U45C, U20C, adaptory 5854-U20, 58560U45, system Ultralok (dowód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia k. 44-51, oświadczenie k. 72-78, specyfikacja produktu k. 116-119). Na rynku polskim powódka działa jedynie przez wyłącznego dystrybutora – R sp. j. z siedzibą w O (dowód: oświadczenie k. 72-78).

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „CM PHU „P-P”. Specjalizuje się m.in. w sprzedaży hurtowej części do maszyn wykorzystywanych w górnictwie i budownictwie. Oferuje m.in. łyżki, zęby i nakładki, tj. części do sprzętu ciężkiego. Działalność pozwanego koncentruje się na terenie Polski. (bezsporne, tak też m.in.: wydruk z CEIDG k. 98, wydruk ze strony internetowej k. 99).

Pozwany oferuje na swojej stronie internetowej m.in. produkt V29SYL opisany jako „Ząb Esco Super V – V29SYL”. W ofercie pozwanego znajdują się również produkty V29SYL, V33SYL, V33AD, V33AR, V33PN, V39RYL, V39SYL, V39SDX, V39PN, V43AD, V43PN, V59SYL, V59SDX, V59PN, V61SD, V61PN, wszystkie

oferowane z adnotacją „ESCO”. Pozwany posiada w swojej ofercie zarówno oryginalne produkty Esco, jak też ich zamienniki, przy czym w informacjach o asortymencie sprzedaży przedstawianych na stronie internetowej pozwanego oraz udostępnianych kontrahentom w formie wydruków nie wskazywał, które produkty są zamiennikami. (dowód: wydruki strony internetowej, protokół notarialny, oferta PHU P-P k. 52-67, zeznania pozwanego k. 1106).

Powód przeprowadził zakupy kontrolowane wybranych produktów z oferty pozwanego. Zakupiony z inicjatywy powoda, na zapytanie dot. produktu „Ząb ESCO Super V – V29SYL” (2 sztuki, zakupione w realizowanych odrębnie zamówieniach) towar został zidentyfikowany jako nie pochodzący od powoda. (tak: oświadczenie k.72-78, korespondencja, faktura k. 100-115, zeznanie świadków D.O., T.L., A.B. k. 224).

Pozwany oferował również w ilościach hurtowych oryginalne produkty „U45C Firmy ESCO” i „U45P Firmy ESCO” w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych w trybie przetargu publicznego przez KWB B. (tak: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania k. 40-51).

W toku kolejnego z zakupów kontrolowanych, nabyty został również produkt „Ultralok U45C”, który został zidentyfikowany jako oryginalny, wprowadzony do obrotu przez wyłącznego dystrybutora produktów ESCO na terenie Polski – R sp. j. z siedzibą w O. (tak: oświadczenie k.72-78,, faktura k.79, dokumentacja, korespondencja, zdjęcia k. 120-141)

Powyższe ustalenia poczynione zostały w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych, faktury, oświadczenia, zeznania świadków D.O., T.L., A.B., zeznania pozwanego, dokumentacja dot. przetargów prowadzonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz fotografie.

Sąd zważył, co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr

207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które 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 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

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 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Przepis art. 13 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 opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 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*).

W wyroku z 3 VI 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 X 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 IV 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 XII 1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2 V 1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże, wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji 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 zbyć w EOG.

W ocenie sądu, materiał dowodowy zebrany w rozpatrywanej sprawie wystarcza do uznania, że doszło do wyczerpania prawa tylko w odniesieniu do jednego egzemplarza produktu Ultralok U45C, zakupionego przez pozwanego w PR – h „R” M.W. sp. j. w O. Pozwany nie wykazał natomiast, by doszło do wyczerpania prawa w odniesieniu do produktów z oznaczeniami Esco, oferowanych przez niego w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych w trybie przetargu publicznego przez KWB B, jak też w odniesieniu do zakupionych przez pozwanego produktów oferowanych jako “Ząb ESCO Super V – V29SYL” lub “V29SYL nakładka ESCO”, które nie zostały oznaczone znakiem towarowym ESCO CTM 009370453. . Pozwany nie wykazał, by towary te zostały wprowadzone do obrotu za zgodą uprawnionego.

Pozwany, uzasadniając legalność oferowania ww. towarów powołał się na dozwolone używanie znaku towarowego, unormowane w art. 156 p.w.p. Art. 156 p.w.p., w tym powołany przez pozwanego ust. 1 pkt. 3 tegoż artykułu stanowi w istocie ograniczenie praw wyłącznych uprawnionego. Stosownie do tej regulacji, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie (...) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Zgodnie z art. 156 ust. 2 p.w.p. używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 tego przepisu jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Stosownie do art. 12 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, który ma zastosowanie w niniejszej sprawie, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Użycie cudzego

znaku towarowego w celu poinformowania klientów o świadczeniu usługi naprawczej lub sprzedaży części zamiennych, w odniesieniu do produktów obecnych już na rynku pod tym znakiem towarowym, jest uzasadnione interesem ogółu uczestników obrotu gospodarczego (w tym zwłaszcza producentów i dystrybutorów części zamiennych, podmiotów świadczących usługi naprawcze, diagnostyczne i konserwacyjne oraz nabywców towarów lub usług), umożliwiając realną konkurencję dostawców towarów i usług akcesoryjnych do produktu oznaczonego znakiem towarowym, niebędących producentami produktu oryginalnego. Warunkiem dozwolonego odwołania się do cudzego znaku towarowego jest niezbędnosc użycia tego znaku dla poinformowania o zamierzonym przeznaczeniu towaru lub usługi oraz zachowanie się w sposób zgodny z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Produkcja i dystrybucja części zamiennych zwykle ma uzasadnienie ekonomiczne tylko wtedy, gdy konsument jednocześnie może uzyskać informację, do jakiego konkretnie produktu dana część pasuje. (tak m.in. M. Mazurek w: System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza, Tom 14B, s.918, Nb 20). Możliwość takiego informowania jest zatem uzasadniona nadrzędnymi potrzebami rynku. W każdym wypadku należy jednak mieć na względzie, że omawiana instytucja stanowi wyłom w wyłącznym, skutecznym erga omnes prawie z rejestracji znaku towarowego. Nakazuje to interpretować ściśle wyjątek z art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i art. 12 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Literalne brzmienie przepisu wskazuje na uzależnienie wykorzystania instytucji od wykazania, że użycie informacyjne jest konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru. Oznacza to, że użycie cudzego znaku towarowego musi być praktycznie jedyną metodą przekazania takiej informacji. (tak Trybunał w wyrokach C-63/97 *BMW*, C-228/03 *The Gillette Company*).

W ocenie sądu przekonująca jest argumentacja powodowej spółki i przytoczony przez nią przykład (zał. 2 do pisma procesowego powoda z 13 VI 2014 r.), z którego wyraźnie wynika możliwość oznaczenia oferowanych towarów w sposób uniemożliwiający wprowadzenie w błąd konsumenta co do pochodzenia towaru, poprzez użycie obok nazwy systemu, stanowiącej chroniony znak towarowy, wskazania że oferowane produkty stanowią zamienniki. W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie wyjątku z art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i art. 12 lit. c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, albowiem pozwany

oferując do sprzedaży zarówno oryginalne produkty Esco jak też ich zamienniki kompatybilne z systemem Esco, nie informował swoich odbiorców w sposób jednoznaczny o pochodzeniu części oferowanych przez niego produktów od innych producentów niż powód, wprowadzając ich tym samym w błąd co do pochodzenia towarów. Jest to zachowanie niezgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi.

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) Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

EC dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego „ESCO” CTM 009370453, który używany jest bez zgody uprawnionego w postaci identycznej z tą, w jakiej został zarejestrowany, dla oznaczenia towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowano znak. Niewątpliwie zatem doszło w tym przypadku do naruszenia wyłączności o którym mowa w art. 9 ust. 1a rozporządzenia.

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 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 ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem pozwanego orzeczonych wyrokiem sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporządzenia.

Uwzględnienie powództwa w zakresie nakazania pozwanemu zniszczenia będących jego własnością materiałów reklamowych, cenników lub ofert zawierających oznaczenie ESCO, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, w art. 286 p.w.p. i zmierza do usunięcia zarówno stanu naruszenia jak i jego skutków.

Uwzględnienie powództwa w zakresie nakazania pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. W ocenie sądu dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywców produktów pozwanego o dokonanych przez niego naruszeniach wystarczające jest zamieszczenie informacji w wielkości i formie określonej wyrokiem, albowiem będzie ona wystarczająco czytelna i zauważalna dla osób odwiedzających stronę pozwanego.

W ocenie sądu całkowicie nieuzasadnione jest roszczenie odszkodowawcze powódki. Powód nie wykazał wystąpienia uszczerbku majątkowego. Przesunięcie majątkowe polegające na nabyciu określonego towaru za określoną cenę nie jest wystąpieniem szkody, a umową sprzedaży, z definicji ekwiwalentną. Powód nie

próbował przy tym nawet wykazać przepływu środków na zakup produktów systemu Super V. Z przedstawionego w sprawie materiału dowodowego niewątpliwie wynika jedynie, że towary te zostały nabyte na rachunek T.L. W ocenie sądu powód nie udowodnił wystąpienia szkody, wobec czego sąd roszczenie w tym zakresie oddalił.

O kosztach sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązującego wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości. Ponadto na zasądzone koszty postępowania składa się opłata od pozwu 2 602 zł i opłata od pełnomocnictwa 17 zł.

Zasądzona kwota uwzględnia także koszty postępowania zabezpieczającego, stosownie do art. 745 § 1 k.p.c., na które składają się: opłaty od wniosków w łącznej kwocie 400 zł oraz koszty zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu zabezpieczającym i koszty postępowania zabezpieczającego, ustalone postanowieniem komornika na łączną kwotę 2 000 zł.

SSO Jadwiga Smółucha