

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa C. G. GmbH z siedzibą w M. (Republika Federalna Niemiec)

przeciwko K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1.

zakazuje pozwanemu K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania wspólnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej D. nr (...) i D. C. nr (...) dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą;

2.

zakazuje pozwanemu używania wspólnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) i międzynarodowego znaku towarowego D. nr (...) dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu i reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą, to jest testerów, w szczególności zawierających na opakowaniach lub flakonach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „démonstration” lub „tester”;

3.

zobowiązuje pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym C. K. nr (...) oraz międzynarodowymi znakami towarowymi D. nr (...) i D. C. nr (...), które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, a także takich towarów w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi C. K. nr (...) i D. nr (...), które nie zostały wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą do obrotu, będących testerami, w szczególności zawierającymi na opakowaniach lub flakonach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „démonstration” lub „tester”, w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasza Warchoła w dniu 13 czerwca 2013 r., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie sygn. akt Km 969/13, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika C. G. GmbH w M.;

4.

zobowiązuje pozwanego, na jego koszt, do umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czytelnego ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia 30.09.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał K. spółce z o.o. w W. używania wspólnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej D. nr (...) i D. C. nr (...) dla perfum, wód toaletowych i wód perfumowanych, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz ich reklamowania w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego C. G. GmbH w M. lub za jego zgodą oraz testerów w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi C. K. nr (...) i D. nr (...)” - w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz do utrzymywania tego ogłoszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy;

5.

w pozostałej części powództwo oddala;

6.

zasądza od K. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz C. G. GmbH w M. kwotę 12.654 (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt XXII GWz 15/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 5 VI 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 28/13 Sąd udzielił C. G. GmbH w M. zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych: **D.** nr (...) i **D. C.** nr (...) chronionych w Unii Europejskiej dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej - perfum, wód toaletowych i perfumowanych, to jest o zakazanie wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych tymi znakami, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, przez:

a. zakazanie obowiązanej - na czas trwania procesu - oferowania i wprowadzania do obrotu perfum i wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi: słowno-graficznym nr (...), słowno-graficznym nr (...) i słownym **D. C.** nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą,

b. zajęcie - na czas trwania procesu - znajdujących się w siedzibie obowiązanej oraz we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego w toku egzekucji, perfum i wód toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi: słowno-graficznym nr (...), słowno-graficznym nr (...) i słownym **D. C.** nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą.

Zażalenie obowiązanej oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sygn. akt IACz 1428/13.

W zakresie przez Sąd terminie Coty Germany GmbH w M. wniosła o:

1. zakazanie K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej - **D.** nr (...) i **D. C.** nr (...) dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania perfum, wód

toaletowych i 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 K. używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowego znaku towarowego chronionego w Unii Europejskiej - **D.** nr (...) dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą, tj. towarów będących testerami, w szczególności zawierającymi na opakowaniach lub flakonach informację: „nie do sprzedaży” lub „not for sale”, „démonstration”, „tester”;

3. zobowiązanie spółki K. .p. do zniszczenia, na jej koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym **C. K.** nr (...), międzynarodowymi znakami towarowymi chronionymi w Unii Europejskiej - **D.** nr (...) lub **D. C.** nr (...), które nie zostały wprowadzone do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, a także towarów oznaczonych znakami towarowymi **C. K.** nr (...) i **D.** (...), które nie zostały wprowadzone przez uprawnioną lub za jej zgodą do obrotu, będących testerami, w szczególności zawierającymi na opakowaniach lub flakonach informację: „nie do sprzedaży” lub „not for sale”, „démonstration”, „tester”, w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasza Warchoła w dniu 13 VI 2013 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości - sygn. akt Km 969/13, w obecności C. G. GmbH lub jej pełnomocnika, a w razie niewykonania przez pozwaną tego obowiązku w wyznaczonym terminie, upoważnienie powódki do wykonania go na koszt K. ;

4. zobowiązanie K. do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jej koszt, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl, a w przypadku zmiany strony w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, za pośrednictwem której w dniu wydania orzeczenia pozwana będzie ona prowadziła główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży perfum, wód toaletowych lub perfumowanych, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, w sposób czytelny, ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał K. sp. z o.o. w W. używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej - **D.** nr (...) oraz **D. C.** nr (...) dla perfum, wód toaletowych i wód perfumowanych, tj. zakazał K. sp. z o. o. z siedzibą w W. wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem towarowym **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowymi znakami towarowymi chronionymi w Unii Europejskiej - **D.** nr (...) oraz **D. C.** nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego - C. G. GmbH z siedzibą w M. lub za jego zgodą oraz testerów oznaczonych znakami towarowymi **C. K.** nr (...) oraz **D.** nr (...).” - w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia nie-przerwanie przez 6 miesięcy lub zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o wydanym orzeczeniu, przez zobowiązanie jej do umieszczenia go, na jej koszt, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

5. zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

W motywach powódka powołała się na służące jej, jako licencjobiorcy, prawa do chronionych w Unii Europejskiej znaków towarowych **C. K.** nr (...), **D.** nr (...) i **D. C.** nr (...) , zarzucając K. naruszenie jej wyłączności przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie – bez zgody uprawnionych – wód toaletowych, perfumowanych i perfum w opakowaniach z tymi znakami, które to towary nie zostały po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w EOG przez powódkę ani za jej zgodą. Wyjaśniła, że pozwana oferuje na swej stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl towary, identyczne z tymi dla których chronione są znaki, nieprzeznaczone do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej, jak również testery produktów C. G. GmbH nieprzeznaczone do sprzedaży, co zostało wyraźnie zaznaczone na

opakowaniach. Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii i z zeznań świadków. (k.2-136)

Odpowiedź na pozew (k.142-147), jako złożona z uchybieniem terminu określonego w art. 207 § 2 k.p.c., została przez Sąd zwrócona (art. 207 § 7 k.p.c. k.154), zaś spółka K. nie ponowiła zawartych w niej twierdzeń ani wniosków dowodowych. Zażądała jedynie oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.179)

Replikując powódka zaprzeczyła, aby miała zajmować pozycję dominującą, utrudniając dystrybutorom dostęp do rynku. Zapewniła, że w przypadku kwestionowanych towarów nie doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych **C. K.**, **D.** i **D. C.**, wskazując, że pozwana nie udowodniła, iż oferowane przez nią towary zostały wprowadzone do obrotu na terenie EOG przez uprawnionych lub za ich zgodą. (k.156-168)

Sąd ustalił, że:

C. K. T. T. w W. służy prawo do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), chronionego do 1 kwietnia 2016 r. m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i perfumy).

Z. D. S.A. we F. służy prawo do chronionych w Unii Europejskiej międzynarodowych znaków towarowych:

- słowno-graficznego nr (...) – m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki, wody toaletowe),
- słownego **D. C.** nr (...) – m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody toaletowe). (bezsporne – tak też wydruki z bazy OHIM k.31-34, 45-51)

C. G. GmbH z siedzibą w M. jest producentem perfum, wód toaletowych i perfumowanych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach opatrywanych m.in. znakami towarowymi: **C. K.**, **D.** i **D. C.**, których jest licencjobiorcą. C. G. GmbH dysponuje zgodą na samodzielne występowanie na drogę sądową przeciwko naruszcicielom praw C. K. T. T. i Z. D. S.A., we własnym imieniu, ze wszelkimi roszczeniami mającymi na celu ochronę ich znaków towarowych. (bezsporne – tak też oświadczenia uprawnionych k.35-44, 52-63)

Działalność handlowa C. G. GmbH jest realizowana w ramach międzynarodowej grupy C., do której należy m.in. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Wyroby perfumeryjne w opakowaniach opatrzone znakami **C. K.**, **D.** i **D. C.** 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 opatrzone tymi znakami przez dystrybutorów z EOG dystrybutorom spoza EOG, a także przez dystrybutorów spoza EOG dystrybutorom z EOG.

Powódka dba o wizerunek i renomę swych znaków oraz o wysoką jakość oferowanych towarów. 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 **C. K.**, **D.** i **D. C.** oraz o luksusowy charakter towarów nimi opatrzonych. Partnerzy handlowi mają obowiązek spełnienia wysokich wymogów i gwarantowania świadczenia usług na najwyższym poziomie, m.in. zapewnienia określonych przez uprawnionych warunków lokalizacji punktów sprzedaży, działań marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zachowania standardów obsługi klienta. (bezsporne – tak też wzorcowa umowa dystrybucyjna k.64-78) Pozwana nie jest partnerem handlowym C. G. GmbH. (bezsporne)

Powódka umieszcza na każdym oferowanym przez siebie produkcie kod identyfikacyjny lub numer partii, co umożliwia jej wycofanie wadliwego towaru z rynku, jak również zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z niedozwolonym importem towarów spoza EOG i ich wprowadzaniem do obrotu, bez zgody uprawnionych, na tym terytorium. Znaczna część wyrobów perfumeryjnych ze znakami towarowymi **C. K.**, **D.** i **D. C.** opatrzona jest

kodek identyfikacyjnym, nadawanym indywidualnie pojedynczym egzemplarzom produktu. Kod ten, składający się z dziesięciu cyfr, poprzedzonych kombinacją literowo-liczbową, umieszczany jest na spodzie opakowania tekturowego, a w niektórych przypadkach również na spodzie szklanej buteleczki zawierającej produkty perfumeryjne **C. K. , D. i D. C. .** (bezsporne – tak też fotografie k.92, 94, 159, 160)

Pozwana, za pośrednictwem strony internetowej www.kokai.pl, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży perfum, wód toaletowych i perfumowanych. W jej ofercie znajdują się towary oznaczone znakami **C. K. , D. i D. C. .** wprowadzone na rynek EOG bez wiedzy i zgody uprawnionych, jak i testery oznaczone tymi znakami, przeznaczone przez uprawnionych do prezentacji i promocji kosmetyków, w opakowaniach i flakonach z informacją: nie do sprzedaży lub not for sale, démonstration albo tester. (dowód – wydruki ze strony internetowej i zrzuty z ekranu k.79-82, 89v-90, 100-104, 131-135, fotografie i dowody zakupu k.92-96, 119-120, 159-162, protokół zajęcia komorniczego k.115-117, 128-130)

Zakupione od obowiązanej produkty zostały zidentyfikowane, jako wprowadzone do obrotu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Panamie i Puerto Rico. (fotografie k.92, 94, korespondencja elektroniczna i oświadczenia k.97-99, 121-127, 163-167) Powódka nie wyraziła zgody na ich sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej. (obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego)

Powyższe ustalenia poczynione zostały w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych oraz fotografie. Wynikają z nich w sposób niewątpliwy prawa C. K. T. T. i Z. D.S.A. do znaków towarowych **C. K. , D. i D. C. .** oraz uprawnienie C. G. GmbH do używania tych znaków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia wyłączności.

Wydruki ze stron internetowych, zrzuty z ekranu i fotografie opakowań dowodzą oferowania przez pozwaną wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach ze znakami towarowymi **C. K. , D. i D. C. .**, w tym testerów z informacjami: nie do sprzedaży lub not for sale, démonstration albo tester. Zakwestionowane towary zostały zidentyfikowane przez powódkę jako jej produkty nieprzeznaczone do sprzedaży na terytorium EOG i niewprowadzane tu do obrotu przez uprawnionych ani za ich zgodą. Wbrew obowiązкови, wynikającemu dla niej z rozkładu ciężaru dowodu, pozwana spółka nie wskazała a tym bardziej nie udowodniła wyczerpania praw do znaków towarowych. Nie wykazała, że pierwsze wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym nastąpiło przez powódkę lub przez inny podmiot, jednak za jej zgodą. Nie wskazała nawet, od kogo zakupiła sporne towary (k.179), podważając oświadczenie powódki o ich przeznaczeniu do sprzedaży poza EOG.

Podnosząc – bardzo ogólny - zarzut istnienia niebezpieczeństwa podziału rynków, ze względu na przyjęty przez C. G. GmbH system dystrybucji selektywnej, pozwana w żaden sposób nie udowodniła w tym postępowaniu jego zasadności. Nie wskazała nawet, jakie konkretne okoliczności miałyby uzasadniać odwrócenie ciężaru dowodu i nałożenie na powódkę obowiązku udowodnienia, że nie doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych. Z tego względu Sąd pominął wnioscowane przez powódkę dowody z zeznań świadków J. N. i G. B., jako niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. Okoliczności, na które świadkowie ci byli wnioskowani wynikają z dokumentów, których wiarygodność nie została przez pozwaną podważona. Zasadności zarzutu pozwanej przeczą też postanowienia wzorcowej umowy dystrybucyjnej.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

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 C. P. L. G. GmbH vs S. T. 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 rzekł 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)

Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie prawa wyłącznego zarówno importera, jak i każdego kolejnego podmiotu oferującego, reklamującego, czy składującego w tych celach towar. Nabycie przez pozwaną spornych produktów perfumeryjnych na terytorium EOG, od przedsiębiorcy nie należącego do sieci dystrybucyjnej C. G. GmbH nie ma znaczenia dla oceny działania pozwanej, jako bezprawnego.

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 zbył w EOG.

W ocenie Sądu, pozwana nie może skutecznie twierdzić o wyczerpaniu praw powoda do znaków towarowych **C. K.** , **D.** i **D. C.** , K.pl nie dowiodła bowiem istnienia zgody C. G. GmbH na wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG wszystkich oferowanych przez pozwaną wyrobów perfumeryjnych, poza swoją siecią dystrybucyjną.

Niewykazanie przez pozwaną istnienia realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych ze względu na system dystrybucji wyłącznej lub selektywnej, skutkuje nałożeniem na nią obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do oferowanych do sprzedaży wód toaletowych i perfumowanych, w opakowaniach ze znakami towarowymi **C. K.** , **D.** i **D. C.** , nastąpiło wyczerpanie praw wyłącznych. Pozwana, którą – stosownie do zasady sformułowanej w przepisie art. 6 k.c. - obciążał dowód wprowadzenia towaru po raz pierwszy do obrotu na terytorium EOG nie sprostала temu obowiązkowi.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie 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)

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)

C. G. GmbH dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych **C. K. , D. i D. C. ,** które używane są przez pozwaną bez zgody uprawnionych w postaci identycznej z tą w jakiej zostały zarejestrowane, dla oznaczenia towarów identycznych z tymi, dla których chronione są znaki (perfumy, wody toaletowe). 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 uznaje, 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.

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

W przekonaniu Sądu, C. G. GmbH należycie dowiodła swych praw i faktu wkroczenia przez spółkę K. 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 pozwanej 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 pozwanej 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:

7.

używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej **D.** nr (...) i **D. C.** nr (...) dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą;

8.

używania wspólnotowego znaku towarowego **C. K.** nr (...) i międzynarodowego znaku towarowego **D.** nr (...) dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu i reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą, to jest testerów, w szczególności zawierających na opakowaniach lub flakonach informację: nie do sprzedaży, not for sale, démonstration lub tester.

Uwzględnienie powództwa w zakresie pkt 3., przez nakazanie pozwanej zniszczenia, na jej koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **C. K.** nr (...) oraz międzynarodowymi znakami **D.** nr (...) i **D. C.** nr (...), które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, a także takich towarów w opakowaniach opatrzonych znakami **C. K.** nr (...) i **D.** nr (...), które nie zostały wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą do obrotu, będących testerami, w szczególności zawierającymi na opakowaniach lub flakonach informację: nie do sprzedaży, not for sale, démonstration lub tester, w tym zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasza Warchoła w dniu 13 VI 2013 r., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie sygn. akt Km 969/13, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika C. G. GmbH w M., 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 pozwanej, Sąd zobowiązał ją - na jej koszt - do umieszczenia na stronie internetowej pod adresem www.kokai.pl,

w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czytelnego ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia 30.09.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał K. spółce z o.o. w W. używania wspólnotowego znaku towarowego C. K. nr (...) oraz międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Unii Europejskiej D. nr (...) i D. C. nr (...) dla perfum, wód toaletowych i wód perfumowanych, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz ich reklamowania w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego C. G. GmbH w M. lub za jego zgodą oraz testerów w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi C. K. nr (...) i D. nr (...)” - w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz do utrzymywania tego ogłoszenia na stronie internetowej 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. Czas pozostawienia na jej stronie internetowej informacji o bezprawnych działaniach K. skrócony został do 3 miesięcy, jako - w przekonaniu Sądu, wystarczający dla powiadomienia konsumentów, co do których zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia ich w błąd co do woli C. G. GmbH wprowadzenia do obrotu w EOG towarów w opakowaniach opatrzonych znakami **C. K.**, **D.** i **D. C.**.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powódka uległa 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 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. Zasądzając 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.

Zasądzona kwota uwzględnia także koszty postępowania zabezpieczającego, stosownie do art. 745 § 1 k.p.c.