



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów  
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Piotr Gózdź

po rozpoznaniu na rozprawie 19 sierpnia 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **X. z siedzibą w Norwalk (USA), X. spółki z ograniczoną**

**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**przeciwko T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą  
we Wrocławiu**

o ochronę praw z rejestracji unijnych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej  
konkurencji

1. zakazuje pozwanemu używania unijnych znaków towarowych: słownego unijnego  
znaku towarowego **XEROX** nr 000207035 oraz graficznego unijnego znaku  
towarowego nr 006589535 o następującym wyglądzie



zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, tj.  
wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania  
oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu tonerów do drukarek  
w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały  
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego przez X. z siedzibą w Norwalk lub za jego zgodą, w szczególności w  
opakowaniach, na których kod kreskowy lub numer seryjny znajdujący się na

metalicznej hologramowej naklejce z napisem XEROX zostały zasłonięte, zmodyfikowane lub usunięte, w tym w szczególności w następujący sposób:



2. zobowiązuje pozwanego do zniszczenia, na jego koszt w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, stanowiących jego własność tonerów do drukarek w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi Xerox, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez X. z siedzibą w Norwalk, w tym w szczególności towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe 5 lipca 2017 roku, wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie sygn. akt Km 625/17;
3. zobowiązuje pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), a w razie zmiany strony, na stronie na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży tonerów do drukarek, sentencji wyroku w zakresie uwzględniającym powództwo, czarną czcionką Times New Roman, nie mniejszą niż 20 na białym tle, w formie pojawiającej się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700x900 pixeli (tzw. pop-up window), które należy zamknąć aby mieć dostęp do treści umieszczonej na tej stronie oraz utrzymywania tej informacji za stronie internetowej we wskazany sposób nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.229,00 PLN (osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

## UZASADNIENIE

Powodowie X. z siedzibą w Norwalk (USA) i X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w pozwie złożonym 18 lipca 2017 roku wnieśli na podstawie art. 9 ust. 1-3, art. 13, art. 96 (a), art. 97 ust. 1, art. 101, art. 102 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 207/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2), art. 286 oraz art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776), a także na podstawie art. 3 oraz 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przeciwko pozwanemu T. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą we Wrocławiu o:

- I. o zakazanie pozwanemu używania unijnych znaków towarowych: słownego unijnego znaku towarowego **XEROX** nr 000207035 oraz graficznego unijnego znaku



towarowego nr 006589535 o wyglądzie: ,  
zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, tj. wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu tonerów do drukarek w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, przez X. w Norwalk, w szczególności w opakowaniach, na których kod kreskowy lub numer seryjny znajdujący się na metalicznej hologramowej naklejce z napisem XEROX zostały zasłonięte, zmodyfikowane lub z

nich usunięte, w tym w szczególności w następujący sposób:



II. zakazanie pozwanemu popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda ad. 2 polegających na:

- a) wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu tonerów do drukarek opatrzonych znakami towarowymi XEROX, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ad. 1 lub za jej zgodą, a przez co uzyskiwanie przewagi rynkowej nad powodem ad. 2 oraz innymi uczestnikami rynku sprzedającymi produkty XEROX przeznaczone na rynek EOG;
- b) wprowadzaniu do obrotu tonerów do drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami XEROX, na których kod kreskowy lub numer seryjny znajdujący się na metalicznej hologramowej naklejce zostały zasłonięte, zmodyfikowane lub usunięte, w tym w szczególności w



następujący sposób:

a przez to uniemożliwienie skorzystania z ofert marketingowych przygotowanych dla nabywców oryginalnych towarów Xerox;

- III. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia, na jego koszt w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, tonerów do drukarek, w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi Xerox, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ad. 1 lub za jego zgodą, w tym w szczególności towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ł.W. w dniu 5 lipca 2017 r. wskazanych w protokole zajęcia nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 625/17, w obecności pełnomocnika lub przedstawiciela powodów;

IV. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na stronie na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży tonerów do drukarek, sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, w formie pojawiającej się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna w wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up widow), które należy zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonej na tej stronie we wskazany sposób, nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, przy czym sentencja zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman, nie mniejszą niż 20 na białym tle. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na ich rzecz kosztów procesu.

Pozwany T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

#### **Sąd Okręgowy ustalił:**

Powód (1) X. z siedzibą w Norwalk (USA) został założony w 1906 roku jako H. , od 1961 roku używa firmy X. . Jest producentem oraz dostawcą cyfrowych drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i akcesoriów do tego typu urządzeń - niesporne. Dystrybucją produktów XEROX w Polsce zajmuje się powód (2) – X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, a także pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - niesporne. Jedynym wspólnikiem X. jest X. – dowód – informacja z KRS k. 52. Powód (2) świadczy usługi z zakresu IT, zarządzania drukiem i dokumentami, a ponadto oferuje materiały eksploatacyjne do druku wieloformatowego, współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego, w tym z branży energetycznej, bankowej, wydawniczej, jak i instytucjami publicznymi – dowód KRS k. 51-58, wydruki ze strony [https://www. \(...\) .com.pl](https://www. (...) .com.pl) k. 103-117. Powód (1) ma prawa do unijnych znaków towarowych:

- słownego **XEROX** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 000207035, zgłoszonego 9 kwietnia 1996 roku, dla towarów i

usług w klasach: 1, 2 (tonery, atramenty suche i atramenty drukarki), 7, 9, 16, 35, 36, 37 i 42 klasyfikacji nicejskiej;



- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 006589535, zgłoszonego 17 stycznia 2008 roku, dla towarów i usług w klasach: 2 (tonery, tusze suche i atramenty drukarskie), 9 (m.in. fotokopiarki, drukarki laserowe; drukarki atramentowe, skanery; urządzenia do przesyłania i odbierania faksów; wielofunkcyjne urządzenia służące jako drukarka, kopiarka i skaner; wielofunkcyjne urządzenia służące jako kopiarka, faks, skaner i/lub drukarka; plotery;), 16 (papier do drukowania, papier przebitkowy, papier z makulatury, atrament (wkłady atramentowe), segregatory na dokumenty), 35, 37, 40 i 42 klasyfikacji nicejskiej – dowód – informacje z bazy EUIPO k. 63-66, 80-84, świadectwo rejestracji k. 85-93. Na każdym tonerze XEROX powód (1) nakleja hologramową naklejkę, która składa się z trzech części:

- kodu kreskowego producenta,
- numeru seryjnego produktu,
- tła naklejki, na którym pojawiają się napisy „GENIUNE”, „ORIGINAL” lub „AUTENTICO” albo „VERITABLE” w zależności od kąta patrzenia:



- dowód – materiał informacyjny k. 201, zeznania świadka E. C. k. 1270. Kod kreskowy umożliwia identyfikację miejsca produkcji, jak i miejsca przeznaczenia towaru, zaś numer seryjny produktu wykorzystywany jest w celach marketingowych, między innymi w programie lojalnościowym „Genuine Xerox Rewards Program” skierowanym do konsumentów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W broszurach informacyjnych na temat programów lojalnościowych wskazane są oznaczenia, które pozwalają wziąć udział w programie:



### Supplies Authentication Label

Ensure the authentication label is completely legible on the carton!

Codes can be found as follows:

Xerox supplies for Xerox machines: at the top of the holographic label on the outside of the box (12 characters – see right)

Xerox Supplies for non-Xerox machines: at center-right of yellow label on the cartridge bag inside the inside of the box (11 characters – see right)

To claim points you must enter the full authentication label code from the label – without any spaces

Use your Mobile Device to access your Rewards account!

The Genuine Xerox Scan mobile scan tool is now available at Google Play and iTunes stores. Use it to validate the authenticity of your Supplies and credit points directly to your Rewards account!



dowód - wydruki ze strony internetowej k.211-213, broszury k.187-205, zeznania świadka E.C. k. 1267-1268. Numer seryjny produktu w połączeniu z numerem produktu pozwala powodowi na identyfikację na jaki rynek dany produkt został przeznaczony – dowód – zeznania świadka E.C. k. 1267. Do krajów DMO należy 150 krajów i są to wchodzące w skład UE, jak i do Unii Europejskiej nie należące, ze względu na rozmiar tego rynku są one podzielone na strefy – dowód - zeznania świadków: E.C. k. 1268, D.P.k. 1272. Rynki zachodnie XE różnią się od rynków DMO promocjami udzielanymi przez powoda (1), cenami i warunkami sprzedaży. Powód (1) warunkuje ceny sprzedaży tonerów ze względu na różną sytuację ekonomiczną rynków zachodnich i rynków DMO – dowód – zeznania świadka E.C. k. 1270. Podział na regiony i strefy ułatwia powodowi (1) stosowanie upustów i cen specjalnych, a następnie kontrolę sprzedaży po tak wyznaczonych pod określonego klienta cenach, przed rezygnacją z programu lojalnościowego ułatwiał także nagradzanie stałych klientów – dowód – zeznania świadka D. P.k. 1271. Powodowie udzielają partnerom handlowym, na ich wniosek, cen specjalnych dla oznaczonego indywidualnie klienta z uwzględnieniem jego potrzeb. Partner handlowy dostarcza oświadczenie, że dostarczył materiały z tą ceną specjalną do końcowego klienta i na podstawie danych z hologramowej naklejki powód jest w stanie monitorować, gdzie i do którego nabywcy towar z ceną specjalną został sprzedany – dowód – zeznania świadków: E.C. k. 1268, D.P. k. 1271. W razie nie przyznania ceny specjalnej powód (1) nie monitoruje sprzedaży, nie wpływa na tych partnerów w kwestii sprzedaży pomiędzy nimi towarów, w tym tonerów – dowód – zeznania świadka E.C. k. 1268. Powód (1) nie stosuje ograniczenia sprzedaży partnera handlowego, który może sprzedawać gdzie chce i w cenie dowolnej, może sprzedawać do innych podmiotów, także w ramach EOG i nie musi to być odbiorca autoryzowany – dowód - zeznania świadka E.C.k. 1269. Partnerzy powoda nie są karani za przepływ towarów pomiędzy nimi, nie zdarzyło się aby powód rozwiązał umowę z partnerem – dowód - zeznania świadków: E.C. k. 1269, D.P. k. 1271. Powód (1) wskazuje jednakowe ceny na

rynku Europy Zachodniej. Ceny mogą być niższe dla klientów stałych, ale nie schodzą poniżej 5 % wartości towaru – dowód – zeznania świadka D.P.k. 1271. Powodowie oferują jednakowe drukarki na każdy z rynków, niczym się nie różnią – dowód – zeznania świadka E.C. k. 1269. Tonery różnią się wyłącznie oznaczeniem na opakowaniu, nie różnią się funkcjonalnie, w tonerach są chipy z zakodowaną informacją do jakiego urządzenia toner jest dedykowany – dowód - zeznania świadka E.C. k. 1269. Na stronie internetowej powodowie informują o tym jakie materiały są dedykowane na konkretny rynek – dowód – zeznania świadka E. C. k. 1267. Specjalny dział powoda (1) (...) zajmuje się monitorowaniem sprzedaży na poszczególnych rynkach (DMO i XE) wobec stosowanych przez powoda (1) cen specjalnych i w razie ustalenia, że toner przeznaczony na inny rynek znajduje się na rynku do którego nie był przeznaczony powód (1) nakłada na swój oddział, a nie na partnera handlowego karę finansową (...)USD za każdy znaleziony toner, o czym jasno informuje wszystkie swoje oddziały – dowód – zeznania świadków: E.C. k. 1270, D.P.k. 1273. Powód (1) chroni markę podejmując szereg działań wycelowanych w: szarą strefę, czarny rynek (walka z kradzieżą i podrabianiem towarów) i rynek wtórny – dowód - raport k. 499-501. Powód (1) przeciwdziała szarej strefie poprzez wykorzystanie etykiet uwierzytelniających dołączonych do każdej jednostki magazynowej (SKU) i śledzenie ruchu od dystrybutora do klienta końcowego, co ma na celu wypracowanie globalnej polityki powoda dotyczącej harmonizacji cen, w tym ustalanie lokalnego poziomu rabatów i ochrony marki. To śledzenie umożliwia powodowi (1) dostosowanie wolumenu sprzedaży do poziomu zainstalowanej bazy urządzeń w danym regionie – dowód - raport k. 499-501. Rynek wtórny dla powoda (1) to działania zmierzające do edukacji klienta o zaletach korzystania z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a z perspektywy własności intelektualnej badanie produktów czy są konkurencyjne i nie naruszają żadnego z patentów, znaków towarowych, ani praw autorskich powoda (1) – dowód - raport k. 500-501.

Powód (1) stosuje wzór umowy z europejskimi partnerami w której wskazane jest, że Autoryzowany sprzedawca Materiałów Eksploatacyjnych powinien stosować marżę o maksymalnej wysokości 10 %, chyba że marża zostanie określona w innej wysokości przez X., od czasu do czasu, co oznacza że, Autoryzowani Sprzedawcy mają swobodę ustalania własnej ceny odsprzedaży, ale ich marża nie powinna być wyższa niż marża maksymalna - dowód – Europejskie Warunki Udzielania Zamówień k. 565, 567-569. Aby zostać partnerem powodów, należy odbyć spotkanie z firmą, przedstawić swój biznesplan oraz udzielić informacji o posiadanym kapitale ludzkim i możliwościach i chęci inwestycji w szkolenia. Nie ma ograniczeń co do liczny partnerów. Partnerzy nie są ograniczeni co do miejsca



sprzedaży, czy ceny – dowód – zeznania świadka E.C.k. 1269. Partnerzy są sprawdzani pod względem spełniania warunków umowy raz na pół roku, umowa z nimi może być rozwiązana w razie nie realizowania obrotów – dowód – zeznania świadka D.P.k. 1272. W polskim rynku powodowie posiadają (...) udziału ilościowego, a wartościowo (...) w tym także na rynku europejskim – zeznania świadków: E.C. k. 1269, D.P. k. 1271. Powód (1) z dniem 30 stycznia 2019 roku zaprzestał prowadzenia programu lojalnościowego „Genuine Xerox Rewards Program” – okoliczność przyznana przez powoda.

Pozwany T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność gospodarczą od 2011 roku – dowód - odpis z KRS k. 95-101. Jest niezależnym dystrybutorem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek m.in. produktów takich firm jak m.in. C., H., E., R., O., X., S. i K. . Pozwany deklaruje, że jego misją jest poszukiwanie i dostarczanie klientom oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w najlepszych cenach w najszybszym możliwym czasie – dowód - wydruk ze strony internetowej [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) k. 119-122. Pozwany zgłosił do powoda (2) prośbę o spotkanie w sprawie uzyskania przymiotu autoryzowany dystrybutor Xerox, powód (2) zaproponował spotkanie, ale do niego nie doszło – dowód – zeznania świadka D.P. k. 1271, zeznania pozwanego k. 1529.

Pozwany nie sprzedaje produktów w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa do podmiotów prywatnych, prowadzi dystrybucję do innych przedsiębiorców – okoliczność przyznana przez pozwanego. Powód (1) dokonywał zakupów produktów Xerox od pozwanego kilkakrotnie za pośrednictwem współpracującej z nim spółki S., który to podmiot prowadził współpracę z powodem (1). Powód (1) za pośrednictwem S. 9 marca 2016 roku dokonał zakupu tonera Xerox z oferty pozwanego, który nie posiadał wszystkich oznaczeń oryginalnych produktów Xerox, wprowadzanych na rynek EOG, oznaczenia te zostały usunięte – dowód – kopia faktury k. 124. Pozwany usuwa z tonerów i wprowadza do obrotu tonery do drukarek XEROX, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG przez powoda (1) lub za jego zgodą. Na opakowaniach tonerów widnieje metaliczna hologramowa naklejka pozbawiona oznaczeń identyfikujących produkt w postaci kodu kreskowego i numeru seryjnego o następującym wyglądzie:



- usuwanie kodu kreskowego i numeru seryjnego przez pozwanego przyznane. Taka naklejka znajduje się między innymi na opakowaniu tonera Xerox Black Toner, Toner noir DocuColor® 240, 242, 250, 252, 260 WorkCentre® 7655, 7665, 7675, 7755, 7765, 7775 o numerze (...)– dowód - faktura k. 124, dowód rzeczowy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ł.W.5 lipca 2017 roku w toku postępowania sygn. akt Km 625/17 zajął na wniosek powoda (1) w magazynie pozwanego przy ul. (...) we W. 910 szt. produktów należących do pozwanego, które posiadały zmodyfikowane w kody kreskowe oraz numery seryjne – dowód – protokoły zajęcia k. 215-221, fotografie zajętych przedmiotów k. 224-236. Komornik nie dokonał zajęcia towarów Xerox posiadających zarówno numer seryjny jak i kod kreskowy, co do których pozwany oświadczył, że pochodzą z EOG i nie pozwolił sfotografować tych produktów oraz sprawdzić powodowi w jego systemie. Komornik nie dokonał także zajęcia towarów znajdujących się w składzie celnym, co do których pozwany oświadczył, że nie pochodzą z EOG, a objętych procedurą składu celnego znajdowało się tam 4366 sztuk towarów, co do których pozwany złożył komornikowi przedstawił formularze poświadczonych zgłoszeń celnych (PZC):

1. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
2. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
3. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
4. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr (...)
5. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
6. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
7. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
8. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)
9. PZC - Poświadczony zgłoszenie celne nr: (...)

Towary w składzie celnym przedstawiają się następująco:

				Numer	
Data	Kraj wysyłki	Kraj pochodzenia	kraj przeznaczenia	produktu	Ilość
2017-01-19	(...)	(...)	(...)	(...)	6

	(...)	(...)	(...)	(...)	50
	(...)	(...)	(...)	(...)	140
	(...)	(...)	(...)	(...)	10
	(...)	(...)	(...)	(...)	50
	(...)	(...)	(...)	(...)	10
	(...)	(...)	(...)	(...)	15
	(...)	(...)	(...)	(...)	11
	(...)	(...)	(...)	(...)	37
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	30
	(...)	(...)	(...)	(...)	2
	(...)	(...)	(...)	(...)	25
	(...)	(...)	(...)	(...)	20
2016-11-21	(...)	(...)	(...)	(...)	40
	(...)	(...)	(...)	(...)	59
	(...)	(...)	(...)	(...)	63
	(...)	(...)	(...)	(...)	102
2017-04-06	(...)	(...)	(...)	(...)	280
	(...)	(...)	(...)	(...)	138
	(...)	(...)	(...)	(...)	442
	(...)	(...)	(...)	(...)	883
	(...)	(...)	(...)	(...)	250
2017-03-16	(...)	(...)	(...)	(...)	400
	(...)	(...)	(...)	(...)	20
	(...)	(...)	(...)	(...)	6
	(...)	(...)	(...)	(...)	6
	(...)	(...)	(...)	(...)	6
	(...)	(...)	(...)	(...)	5
	(...)	(...)	(...)	(...)	5
	(...)	(...)	(...)	(...)	5
	(...)	(...)	(...)	(...)	5
2016-06-14	(...)	(...)	(...)	(...)	80
	(...)	(...)	(...)	(...)	40
	(...)	(...)	(...)	(...)	40
	(...)	(...)	(...)	(...)	60
2017-04-20		(...)	(...)	(...)	15
	(...)	(...)	(...)		
	(...)	(...)	(...)	(...)	8
	(...)	(...)	(...)	(...)	80
2017-06-27	(...)	(...)	(...)	(...)	102
	(...)	(...)	(...)	(...)	100
	(...)	(...)	(...)	(...)	100
	(...)	(...)	(...)	(...)	100
	(...)	(...)	(...)	(...)	40
	(...)	(...)	(...)	(...)	150
2017-03-27	(...)	(...)	(...)	(...)	50
2016-06-22	(...)	(...)	(...)	(...)	80
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	40

(...)	(...)	(...)	(...)	40
(...)	(...)	(...)	(...)	20
(...)	(...)	(...)	(...)	10
(...)	(...)	(...)	(...)	10
(...)	(...)	(...)	(...)	30
(...)	(...)	(...)	(...)	30
(...)	(...)	(...)	(...)	20
suma				4366

- dowód – zgłoszenia celne k. 245-261.

Pozwany nie ingeruje w znaki towarowe powoda (1) – bezsporne.

### **Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:**

Zgodnie z art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku – wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku CKN 415/99. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie – wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, zaś na stornie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku IV CSK 299/06.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Nie było sporu w sprawie co do tego, że część produktów sprzedawanych przez pozwanego posiada zmodyfikowane oryginalne oznaczenia w postaci kodów kresowych oraz numerów seryjnych umieszczonych na metalicznych holograficznych naklejkach znajdujących się na tych produktach, 910 z nich zostało zajętych przez Komornika Sądowego. Bezspornie pozwany sprzedaje produkty Xerox z usuniętymi kodami kreskowymi oraz usuniętymi numerami seryjnymi występującymi na metalicznej holograficznej naklejce. Pozwany posiadał w swoim magazynie produkty Xerox, na których znajdowały się metaliczne holograficzne naklejki wraz z umieszczonymi kodami kreskowymi oraz numerami seryjnymi, towary te nie były przedmiotem zajęcia komorniczego i pozwany nie wyraził

zgody powodowi na zweryfikowanie pochodzenia tych produktów poprzez sporządzenie fotografii numerów seryjnych oraz modeli produktów.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków E.C. i D.P., pracowników powoda (2). Wiarygodność zeznań tych świadków nie została zakwestionowana przez żadną ze stron.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków S.M., K.W.,

gdyż wszyscy oni zostali zgłoszeni przez pozwanego na potwierdzenie faktów, które pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, albo faktów, które nie są sporne pomiędzy stronami (art. 229 k.p.c.). Takimi niespornymi faktami są: oferowanie przez pozwanego produktów powodów poza oficjalną siecią dystrybucji powodów, zakazu sprzedaży produktów Xerox, w stosunku do których nie doszło do wyczerpania prawa, a więc stanowiącego obrót produktami niewprowadzonymi do obrotu za zgodą oraz wiedzą uprawnionego z praw wyłącznych, wdrożenia przez powodów systemu ochrony praw własności przemysłowej, w ramach którego X. oznacza wprowadzane na rynek towary w opakowaniach, na których umieszczone są metaliczne holograficzne naklejki uwierzytelniające i bez znaczenia jest tu szczegółowa informacja o stosowanych systemach zabezpieczeń. Ponadto część faktów została przez pozwanego wykazana przy użyciu innych środków dowodowych, choćby zeznaniami świadków D.P. i E. C..

Sąd ponadto oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin tonera Xerox Phaser 6500/ Work Centre 6505 wraz z tekturowym pudełkiem, przywołany na okoliczność wyglądu tonerów X. i ich opakowań oraz okoliczności wymienione w punktach I-VII odpowiedzi na pozew (k.315), gdyż wygląd tych tonerów nie był przedmiotem sporu. Powodowie nie zaprzeczyli, że zaoferowane do oględzin tonery są oryginalnymi towarami pochodzącymi od powoda (1).

Sąd oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin tonera do drukarki Xerox WorkCentre 5020 wraz z tekturowym pudełkiem, gdyż przy pomocy dowodu z oględzin nie można potwierdzić faktu przywoływanego przez pozwanego. Pozwany zamierzał dowodzić przy pomocy tego dowodu, że nie każdy z oryginalnych produktów X. (tonerów do drukarek) posiada metaliczną, holgramową naklejkę ze znakiem Xerox. Dowód ten jest nieprzydatny do stwierdzenia tej okoliczności, gdyż nie sposób ustalić przy pomocy oględzin, czy na produkcie od początku nie było hologramowej naklejki, czy też została usunięta i przez kogo. Ponadto spór dotyczy braku zgody powoda (1) na posługiwanie się przez pozwanego znakami towarowymi tego powoda oraz popełnienia konkretnych czynów nieuczciwej konkurencji

wobec powoda (2), a nie tego czy wszystkie produkty oferowane przez powódów na rynku EOG posiadają te same, wewnętrzne oznaczenia towaru.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy był dowód z oględzin tonera do drukarki 7120, przeznaczonego na kraje Europy zachodniej i południowej oraz z oględzin tonera do drukarki 7120 przeznaczonego na kraje Europy wschodniej na okoliczność oferowania przez powoda (1) w krajach Europy wschodniej (DMO) oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki Xerox, które są materialnie tożsame z produktami oferowanymi w wyższych cenach w pozostałych krajach EU jednak są programowo zabezpieczone tak, aby nie mogły zostać użyte w drukarkach marki Xerox sprzedanych przez X. na pozostałych rynkach UE poza krajami DMO, gdyż przy pomocy oględzin tonerów nie da się udowodnić podnoszonych przez pozwanego okoliczności.

Sąd oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin przykładowego opakowania na którym znajduje się oznaczenie "intended for use and sale EEA" tj. przeznaczony do używania i sprzedaży na terenie EOG na okoliczność, iż poprzez usunięcie kodu kreskowego i kodu identyfikującego dostawcy na hologramowej naklejce Xerox nie jest pozbawiony możliwości oznaczania swoich produktów przeznaczonych na dany rynek np. wyłącznie na rynek EOG. Także i w tym wypadku dowód z oględzin nie jest właściwym środkiem dowodowym dla udowodnienia faktu wskazywanego przez pozwanego.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii rewidenta oraz biegłego sądowego z zakresu księgowości na okoliczność ustalenia czy faktury, których zanonimizowane wersje stanowią załącznik 44 potwierdzają zakup zajętych przez komornika w postępowaniu sygn. akt Km 625/17 tonerów tylko i wyłącznie od autoryzowanych przedstawicieli Xerox mających siedzibę w EOG. W procesie sądowym nie można ograniczać prawa strony i uniemożliwiać jej wgląd do prowadzonych przez Sąd dowodów. Biegły nie może oceniać dokumentu, który nie może być uznany za dowód. Potrzeba powołania biegłego powinna wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego przekonania strony, że wiedza fachowa biegłego danej specjalności jest konieczna dla wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Nawet jeśli jest to opinia prywatna, to nie może zastąpić dowodu z dokumentu, a pozwany nie złożył dowodu nabycia towarów z oznaczeniem sprzedawcy, kraju pochodzenia i numerów katalogowych, na podstawie których można to pochodzenie ustalić. Należy stanowczo podkreślić, że pozwany nie przedstawił w sprawie dowodu na fakt zakupu wewnątrzwspólnotowego zajętych przez Komornika towarów, gdyż takim dowodem nie może być prywatna opinia rewidenta, czy opinia biegłego

sądowego, którzy bez udostępnienia powodom ewentualnie badanych faktur zakupu tylko potwierdzaliby twierdzenia pozwanego.

Sąd uznał za zbędny dla rozstrzygnięcia dowód z opinii biegłego informatyka, który miałby badać użycie tonerów do drukarek poprzez funkcjonowanie chipa. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego z uzasadnienia wyroku z 10 lipca 2014 roku w sprawie I CSK 539/13, LEX nr 1532942, że: „celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest dostarczenie sądowi wiadomości specjalnych, ale tylko takich, które są niezbędne dla poczynienia ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i mają ułatwić sądowi należytą ocenę zebranego w sprawie materiału. Opinia biegłego nie może więc stanowić podstawy ustalenia faktów prawotwórczych, ponieważ ustalenie stanu faktycznego należy do sądu orzekającego”.

Sąd uznał za zbędne dla rozstrzygnięcia zobowiązanie powodów do złożenia do akt sprawy dokumentów oraz korespondencji pracowników powodów oraz pracowników spółek z nimi powiązanych. Pozwany żądając od powodów przedstawienia dokumentów w sprawie powinien te dokumenty szczegółowo oznaczyć w celu umożliwienia sądowi wydania postanowienia dowodowego. Tymczasem pozwany żądał złożenia „wszelkich dokumentów”, „całej korespondencji”. Nawet jeśli by miały dotyczyć pozwanego i pochodzić z ostatnich 5 lat, to nie można uznać, że wniosek pozwanego mógł być uwzględniony. Ponadto żądane „wszelkie dokumenty” nie służą udowodnieniu, że towary wprowadzane przez pozwanego są towarami wobec których nastąpiło wyczerpanie prawa do unijnych znaków towarowych. Pozwany nie wskazywał także, że fakt dokonywania zakupów kontrolowanych od dystrybutorów, którzy reklamowali się jako podmioty oferujące produkty X. wpływa na zakwalifikowanie działań powodów jako skutkujących podziałem rynku. Sąd uznał za wystarczające dowody przedstawione przez obie strony, a potwierdzające, że powód (1) podejmuje szereg aktywnych działań nakierowanych na ochronę swoich praw wyłącznych ze znaków towarowych, do których naruszenia dochodzi na skutek oferowania przez kontrahentów produktów oznaczone znakami Xerox, w stosunku do których nie doszło do wyczerpania praw ze znaków towarowych. Natomiast wniosek o zobowiązanie w trybie art. 248 k.p.c. powodów do udzielenia informacji, został oddalony jako niedopuszczalny. Zgodnie z przepisem art. 248 k.p.c. zobowiązanie to odnosi się do dokumentów, które znajdują się w posiadaniu osoby zobowiązanej do ich dostarczenia oraz dokumenty te stanowią dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, a nie udzielania informacji.

Nie można zapominać, że pozwany domaga się przedstawienia przez powodów dokumentów i informacji w znacznej części dotyczących systemu postępowania przez powoda (1) odnośnie



śledzenia potencjalnych naruszeń praw własności przemysłowej oraz przypadków naruszenia warunków umów łączących powoda z jego dystrybutorami. Powód ma rację podnosząc, że takie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie naraziłoby na szwank wysiłki ukierunkowane na wdrożenie skutecznego systemu wykrywania naruszeń prawa własności przemysłowej oraz warunków kontraktowych w Xerox. Zatem powód ma prawo odmówić ich ujawnienia. Z drugiej strony pozwany twierdząc, że skupuje produkty oznaczone znakami towarowymi Xerox również od oficjalnych dystrybutorów powoda (1) sam tych dystrybutorów nie ujawnił, a wręcz odmówił podania ich danych. Dokumenty, zeznania świadków, czy korespondencja dotycząca rzekomych działań wywiadowczych powoda (1) względem pozwanego, stanowią o okolicznościach, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nawet jeśli powód (1) „sprawdzał” pozwanego przed wniesieniem sprawy, dokonał zakupów kontrolowanych, to nie można mu stawiać z tego powodu zarzutu, tym bardziej, że powód oczywiście podejmuje działania w celu ochrony praw własności przemysłowej oraz uniemożliwia dokonywanie sprzedaży produktów, co do których nie doszło do wyczerpania praw ze znaków towarowych.

Sąd dopuścił dowód z przesłuchania stron z ograniczeniem do przesłuchania pozwanego na podstawie art. 302 k.p.c., gdyż powodowie oponowali co do przeprowadzenia tego dowodu. Pozwany wnosił bowiem o przesłuchanie powoda (1) na okoliczność stosowania przez X. praktyk podziału rynku, kontroli przepływu oryginalnych towarów oraz mechanizmów ochrony praw własności intelektualnej X., a także kontroli łańcucha dostaw i przeznaczenia towarów. Zdaniem powoda tezy dowodowe na okoliczność których miałyby dojść do przesłuchania strony, są niekonkretne, nie stanowią faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, a powodowie zajęli stanowisko co do tych okoliczności w piśmie przygotowawczym. Powodowie stanowczo zaprzeczyli aby powód (1) stosował praktyki podziału rynku, a zatem zbędny jest dowód z przesłuchania powodów na tę okoliczność. Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powodów, gdyż dotyczą strategicznego zagadnienia systemu ochrony praw własności przemysłowej X. oraz przyjętego postępowania w wypadku ujawnienia przez powodów naruszenia postanowień umownych z kontrahentami X. także nie powinny zostać ujawnione w toku przesłuchania stron. Reprezentujący pozwanego przesłuchani w charakterze strony nie wniesli niczego do sprawy, potwierdzili wszystkie podnoszone przez siebie twierdzenia.

Sąd podzielił stanowisko powodów co do tego, że procedura składu celnego jest procedurą umożliwiającą zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów niepochodzących z EOG, jak również pomaga w reeksporcie towarów sprowadzanych z

państw poza EOG, które są przeznaczone do ponownego wywozu. Towary w procedurze celnej nie zostają wprowadzone do obrotu na terenie EOG, a jedynie znajdują się na terenie obszaru EOG. Towary znajdujące się w składzie celnym mogą albo zostać dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, albo mogą zostać wywiezione (zastosowanie procedury tranzytu). W momencie przyjęcia towarów do składu celnego ich właściciel nie musi mieć skonkretyzowanego przeznaczenia tych towarów, mogą one oczekiwać na podjęcie wobec nich odpowiednich działań (dopuszczenia do obrotu/ tranzytu). Pozwany nie dowodził w sprawie jakie jest przeznaczenie towarów w składzie celnym, nie przedstawił zwłaszcza dalszych dokumentów w postaci dopuszczenia do obrotu ze wskazaniem procedury o numerze 4000, lub dokumentu tranzytowego, które to dokumenty potwierdzają jakie dalsze czynności zostały podjęte przez pozwanego względem produktów znajdujących się na składzie celnym.

Podkreślić należy, że tylko poprzez kod kreskowy oraz numer seryjny możliwa jest identyfikacja rynku przeznaczenia produktów X. . W sytuacji, w której część sprzedawanych przez pozwanego produktów nie posiada oznaczeń koniecznych do identyfikacji miejsca przeznaczenia towarów do sprzedaży (rynkowi właściwego) to na pozwanym, jako podmiocie, który w sposób świadomy, na szeroką skalę dokonywał sprzedaży takich produktów i na których dokonał ingerencji w kodach zabezpieczających, ciąży obowiązek udowodnienia miejsca przeznaczenia produktów do sprzedaży. Powód nie ma przy tym możliwości podjęcia skutecznych działań nakierowanych na ustalenie regionu geograficznego przeznaczenia produktów po usunięciu przez pozwanego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego.

Pozwany nie udowodnił, że istnieje realne ryzyko podziału rynków krajowych, a na nim ciążył dowód co do tego faktu. Nie udowodnił także, że powód (1) sprzedaje swoje produkty w EOG wykorzystując system dystrybucji wyłącznej. Nawet jednak gdyby przyjąć, że wystarczy udowodnienie stosowania przez powoda (1) systemu dystrybucji selektywnej, co powód przyznał, to powód nie był w stanie udowodnić, że produkty objęte zanonimizowaną fakturą, a tylko o te konkretne produkty chodzi, zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu poza EOG przez niego lub za jego zgodą. Zanonimizowanie przez pozwanego danych dostawców i produktów z tych dokumentów stanowiło taktykę przeciwko interesom pozwanego. Powód (1) nie może ponosić konsekwencji dowodzenia niemożliwego.

Nie mogą stanowić dowodu na fakt wprowadzenia na teren EOG bezpośrednio przez X. lub za jego zgodą dokumenty w postaci faktur zakupów tonerów do drukarek o numerze (...) od firmy M. z 20 lutego 2016 roku oraz faktura zakupu przez M. towarów z grupy D. z 18 lutego 2016 roku. Faktury te wskazują jedynie na produkty rodzajowe. Oba te dokumenty nie

potwierdzają, że konkretny egzemplarz został wprowadzony na teren EOG bezpośrednio przez X. lub za jego zgodą. Dokumenty te mogą stanowić jedynie potwierdzenie, że pozwany dokonywał obrotu takimi produktami, a więc iż znajdowały się one w jego asortymencie. Dalsze dowody w postaci informacji o partnerstwie między X. , a grupą D. oraz o tym, iż P. jest autoryzowanym przedstawicielem X. nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

### **Sąd Okręgowy zważył:**

#### **Naruszenie praw powoda (1) do znaku towarowego**

Przepis art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług - ust.1a, to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W art. 9 ust. 3 rozporządzenie stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 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 unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie iż działalność potencjalnego naruszcyciela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. „Wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniającą) polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. Funkcja reklamowa znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek:

- a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji;
- b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym;
- c) identyczność lub podobieństwo znaku;
- d) identyczność lub podobieństwo usług;
- e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług).

Ponadto żądający ochrony właściciel znaku towarowego powinien dowieść, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje

znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001 sądy obowiązane są stosować przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w związku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo:

- a) zaniechania naruszania,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego,

- d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów,
- e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości.

Nie było w sprawie sporu co do tego, że powodowi (1) przysługują prawa do unijnych znaków towarowych: słownego **XEROX** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 000207035, zgłoszonego 9 kwietnia 1996 roku, dla towarów i usług w klasach: 1, 2 (tonery, atramenty suche i atramenty drukarki), 7, 9, 16, 35, 36, 37 i 42 klasyfikacji nicejskiej;



- słowno-graficznego

zarejestrowanego w EUIPO

pod nr 006589535, zgłoszonego 17 stycznia 2008 r., dla towarów i usług w klasach: 2 (tonery, tusze suche i atramenty drukarskie), 9 (m.in. fotokopiarki, drukarki laserowe; drukarki atramentowe, skanery; urządzenia do przesyłania i odbierania faksów; wielofunkcyjne urządzenia służące jako drukarka, kopiarka i skaner; wielofunkcyjne urządzenia służące jako kopiarka, faks, skaner i/lub drukarka; plotery;), 16 (papier do drukowania, papier przebitkowy, papier z makulatury, atrament (wkłady atramentowe), segregatory na dokumenty), 35, 37, 40 i 42 klasyfikacji nicejskiej. Powód również należycie udowodnił, że powyższe znaki towarowe są używane w sposób rzeczywisty na terytorium Polski. Nie było sporu w sprawie co do tego, że pozwany wprowadza do obrotu i oferuje tonery do drukarek ze znakami identycznymi ze wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanych na rzecz powoda (1), przy jednoczesnym usunięciu z tych towarów kodów kreskowych oraz numerów seryjnych produktów. Nie jest kwestionowane w orzecznictwie, że naruszenie znaku

towarowego poprzez dokonywanie obrotu towarami, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą, tj. brak wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi także naruszenie znaku towarowego w ramach naruszenia funkcji znaku. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie C-349/95 (...), w przypadku gdy produkt oznaczony znakiem towarowym został poddany ingerencji osoby trzeciej, bez zezwolenia właściciela znaku towarowego, taka ingerencja może być traktowana jako naruszenie funkcji także gwarancji pochodzenia produktu. W tych okolicznościach nie ma znaczenia, że pozwany nie ingeruje bezpośrednio w same znaki towarowe powoda (1).

Pozwany ma rację, że brak kodu kreskowego oraz numeru seryjnego nie przesądza od razu o nieoryginalności produktu, jednakże brak takich oznaczeń może wskazywać na znaczne prawdopodobieństwo, że takie produkty nie są oryginalne. Tym niemniej powód (1) nie na tym zarzucie opiera swoje roszczenie.

Nie ma racji pozwany zarzucając powodowi (1) stosowanie zabezpieczeń towarów. Powód swobodnie tworzy i oznacza wprowadzane przez siebie do obrotu produkty, w ramach tej samej swobody może również decydować o ilości oraz sposobie zabezpieczania tych produktów. Powód (1) wchodzi w skład międzynarodowej grupy podmiotów działających na wielu rynkach zbytu, w ramach swojej działalności jest uprawniony do:

- wprowadzenia oznaczeń kodujących na wszystkich lub jedynie na części swoich produktów,
- wprowadzenia dowolnej ilości oznaczeń kodujących na swoich produktach,
- przypisania każdemu z kodów dowolnej funkcji,
- przypisania każdemu z kodów jedynie jednej funkcji,
- wykorzystania kodów znajdujących się na produkcie także w funkcji marketingowej.

W związku z tym bez znaczenia są zastrzeżenia pozwanego, że na produktach Xerox znajduje się 5 różnych kodów kreskowych oraz dwa bezpośrednio na tonerze. Okoliczność umieszczenia pozostałych kodów na opakowaniach produktów Xerox jest bez znaczenia w sprawie, gdyż powód (1) wiąże z tymi kodami kreskowymi oraz numerami seryjnymi inne funkcje i ma do tego prawo. Powód (1) ma również prawo do przypisania dowolnym kodom oraz numerom identyfikacyjnym ustalonej przez niego funkcji. Powód dokonał wyboru, że do celów marketingowych oraz do celów wskazania pochodzenia tonerów służyć będą: kod kreskowy, jak również numer seryjny, a także numer produktu (numer produktu nie jest obecny na metalicznej holograficznej naklejce, ale jest numerem wielokrotnie występującym na opakowaniu towarów Xerox). Powód zdecydował, że tych samych kodów używać będzie do identyfikacji miejsca produkcji, jak również rynku przeznaczenia danych produktów.

Powód (1) kieruje poszczególne oznaczenia znajdujące się na opakowaniach tonerów X. do kilku grup odbiorców tych informacji. Przede wszystkim będzie to sieć powoda (1), jednostki odpowiadające za produkcję, jak również dystrybucję produktów do dalszych dystrybutorów, a na końcu, trzecią grupą są nabywcy produktów X.. Powód (1) wprowadzając zabezpieczenia dla swoich produktów pozwala również nabywcom materiałów eksploatacyjnych Xerox na sprawdzenie samodzielnie oryginalności sprzedawanych tak produktów poprzez rejestrację na odpowiedniej stronie internetowej, a następnie wpisaniu numeru seryjnego znajdującego się na naklejce, jak również modelu zakupionego produktu. Powód (1) podkreślił, że jego roszczenia zostały sformułowane w ten sposób, iż odnoszą się jedynie do produktów w postaci tonerów posiadających metaliczną naklejkę, a jeśli chodzi o usunięcie, zmodyfikowanie lub zasłonięcie odnosi się do kodu kreskowego oraz numeru seryjnego, który oryginalnie był na nich umieszczony. W związku z powyższym roszczenia powoda (1) nie obejmują sytuacji, w której na etapie początkowym takiej metalicznej naklejki produkt nie posiadał. Pozwany natomiast stanowczo przyznał, że jedyną modyfikację jakiej dokonuje jest usunięcie numeru seryjnego, jak również kodu kreskowego metalicznej holograficznej naklejki.

Bez znaczenia jest zarzut pozwanego, że powód (1) na części towarów zamieszcza dodatkową informację, iż towary te zostały dopuszczone do obrotu na terytorium EOG. Dla powoda (1) ta informacja nie ma znaczenia, a znaczenie ma wiadomość zakodowana na każdym produkcie właśnie poprzez naniesienie na produkt metalicznej naklejki z odpowiednimi oznaczeniami, bez tych oznaczeń nie jest możliwe stwierdzenie przez powoda rynku przeznaczenia tonerów.

Znaki towarowe Xerox występują na produktach, których obrotu dokonuje pozwany, tak więc usuwanie przez niego kodów kreskowych oraz numerów seryjnych wpływa bezpośrednio na odbiór znaku towarowego Xerox. Działania pozwanego mają skutek pośredni jeśli chodzi o naruszenie tak funkcji gwarancyjnej, jak i funkcji reklamowej znaków Xerox. Natomiast dokonywanie obrotu towarami, co do których nie nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi bezpośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, które jest również niezależne od ingerencji podmiotu trzeciego w znak towarowy.

Powód (1) od początku postępowania podkreślał, że wprowadzenie dodatkowych oznaczeń w postaci metalicznych holograficznych naklejek, na których w oryginalnych produktach umieszczony jest zarówno kod kreskowy jak i numer identyfikacyjny produktu miało na celu spełnianie dwóch funkcji: reklamowej - pozwalając na wzięcie udziału w akcjach promocyjnych, oraz programach lojalnościowych nabywcom produktów Xerox (funkcja



pierwotna) oraz identyfikacyjnej – umożliwiała powodowi (1) zidentyfikowanie miejsca produkcji, jak również przeznaczenia produktów, a także ich autentyczności (funkcja wtórna). Przy czym funkcja reklamowa od początku nie miała znaczenia w Polsce, gdyż tu program lojalnościowy nie był wprowadzony, a ostatecznie powód (1) przed zakończeniem niniejszego postępowania zrezygnował z programów lojalnościowych w skali globalnej. Zasadnicze znaczenia ma więc funkcja identyfikacyjna. Tę pozwany zakwestionował podnosząc że usuwanie kodów kreskowych i numerów identyfikujących dostawcę z produktów przez niego oferowanych, a oznaczanych znakiem identycznym do znaków towarowych powoda (1), następowało w celu umożliwienia swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami UE. Usuwanie tych oznaczeń nie było konieczne, gdyż nie istniało zagrożenie sztucznego podziału rynków w krajach UE.

Zdaniem pozwanego, w sprawie mamy od czynienia z ponownym odwróceniem ciężaru dowodowego zgodnie z regułą wynikającą z wyroku w sprawie C-244/00 (...) z 8 kwietnia 2003 roku. Nie można zapominać, że w świetle tego wyroku warunki wyczerpania prawa powinny zostać udowodnione przez podmiot, który na takie wyczerpanie się powołuje, a dopiero w przypadku gdyby udało się wykazać, że istnieje realny podział rynków krajowych, w tym w szczególności wykorzystywanie systemu dystrybucji wyłącznej, taka okoliczność może determinować ponowną zmianę ciężaru dowodowego.

Zgodnie z art. 15 ust 1 rozporządzenia 2017/1001, unijny 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. Przepis określa wyjątek od zasady monopolu właściciela znaku towarowego do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów wprowadzonych na terytorium EOG. „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można wywieść, że wprowadzono do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie lub w Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie prawa do znaku” – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 3 czerwca 2010 roku, sprawa C-127/09 (...), Lex nr 578260.

Na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 to uprawniony ze znaku towarowego posiada uprawnienie do pierwszego wprowadzenia na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego produktów oznaczonych jego znakiem towarowym. Po takim wprowadzeniu, każdy z uczestników rynku może swobodnie dokonywać dalszego obrotu takimi towarami, a uprawniony ze znaku może się przeciwstawić dalszemu obrotowi jedynie w sytuacji, jeżeli **ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w**

**szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.**

W kontekście tego przepisu należy stanowczo podkreślić, że jeśli chodzi o przedmiot wyczerpania prawa to **wyczerpanie prawa do znaku następuje co do każdego indywidualnego egzemplarza oferowanych produktów**. Nie ma mowy o wyczerpaniu generalnym, np. co do modelu produktów, ale z wyczerpaniem indywidualnym, co do określonego egzemplarza. Poprzez przedstawienie ogólnych faktur na zakup produktów określonego modelu nie można ustalić, iż w stosunku do produktu zakupionego od pozwanego, który został złożony w sprawie o udzielenie zabezpieczenia rzeczywiście nastąpiło wyczerpanie prawa. Druga kwestia to ciężar dowodu. Należy podkreślić, że to na pozwanym spoczywa obowiązek udowodnienia, że **każdy produkt**, którym dokonywany jest obrót został wprowadzony na rynek EOG przez powoda (1) lub za jego zgodą. Pozwany nie przedstawił takich dowodów podnosząc tylko, że do wyczerpania doszło.

Warto w tym miejscu przytoczyć część orzeczenia w sprawie (...): „Reguła dowodowa, zgodnie z którą wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi środek obrony osoby trzeciej, wobec której właściciel znaku towarowego wnosi skargę, konsekwencją której jest to, że istnienie warunków dla takiego wyczerpania, powinno, co do zasady, zostać udowodnione przez osobę trzecią powołującą się na tę okoliczność, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednak wymogi wynikające z ochrony swobodnego przepływu towarów ustanowione między innymi w art. 28 i 30 WE, mogą oznaczać, że wskazana reguła dowodowa musi zostać ograniczona. Co za tym idzie, w przypadku gdy osobie trzeciej uda się udowodnić, że istnieje realne ryzyko podziału rynków krajowych, przyjmując na siebie ciężar dowodu takich okoliczności, szczególnie w przypadku gdy właściciel znaku towarowego sprzedaje swoje produkty w EOG wykorzystując system dystrybucji wyłącznej, właściciel znaku towarowego jest zobowiązany udowodnić, że produkty te zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu poza EOG przez niego lub za jego zgodą. Jeśli takie dowody zostaną przedstawione, to osoba trzecia ponosi ciężar udowodnienia zgody właściciela znaku towarowego na późniejsze wprowadzenie do obrotu tych produktów w EOG” - pkt 42 i sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00, (...). Z tego rozstrzygnięcia wynika, że w sytuacji, gdy uprawniony stosuje system dystrybucji, który nie godzi w podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania go ochrony lub

formułowania dodatkowych wymogów co do wykazania wyczerpania. Wykazaniem spełnienia przesłanek z art. 15 musi być zainteresowany domniemany naruszyiciel, który nie tylko z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.) ale także dysponuje dowodem, czy choćby informacją o dowodach na pierwsze wprowadzenie do obrotu zakwestionowanego towaru przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą. Bez trudności może więc taki dowód przedstawić i powinien to uczynić, aby zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie. To pozwany zatem, aby zwolnić się z obowiązku udowodnienia wprowadzenia przez powoda towarów do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, i przerzucić jednocześnie na niego ciężar dowodzenia w tym zakresie musiałby udowodnić, że na skutek działań powoda istnieje realne ryzyko podziału rynków krajowych. Zdaniem pozwanego powód dokonuje sztucznego podziału rynku poprzez wykorzystywanie regionalnego zróżnicowania produktów oraz przez korzystanie z systemu śledzenia ruchu i pochodzenia produktów. Pozwany podkreślał, że powód (1) dzieli rynek EOG na rynek Europy Zachodniej i Wschodniej, na których oferuje tonery do drukarek w niższej cenie. Różnica pomiędzy tymi tonerami sprowadza się do odmiennego zaprogramowania chipu w danym tonerze, tak aby te oferowane na rynek Europy Wschodniej nie pasowały do drukarek oferowanych na rynku Europy Zachodniej i na odwrót. Zarzucił ponadto, że powód (1) stosuje wzór umowy z europejskimi partnerami, w której wymaga, aby autoryzowany sprzedawca materiałów eksploatacyjnych stosował marżę o maksymalnej wysokości 10 %, chyba że marża zostanie określona w innej wysokości przez X.. Zdaniem pozwanego powód (1) narzuca wszystkim podmiotom łańcucha dostaw produktów cenę i marżę na swoje produkty. Podniósł, że powód (1) odgórnie zakazał autoryzowanym dystrybutorom, pod rygorem nałożenia wysokich kar pieniężnych, odsprzedaży produktów Xerox pozwanemu.

**Powołując się na te okoliczności pozwany nie udowodnił istnienia niebezpieczeństwa podziału rynku.**

Należy podkreślić, że nie ma zrównania dystrybucji selektywnej z dystrybucją wyłączną w świetle skutków rozkładu ciężaru dowodu, zgodnie z zasadą wyrażoną w wyroku „(...)”. Ponadto z tego wyroku nie wynika jakoby sam fakt stosowania dystrybucji selektywnej przesądzał o dokonywaniu przez uprawnionego podziału jednolitego rynku. Jak słusznie podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu do postanowienia z 14 września 2017 roku w sprawie I ACz 1337/17 (rozpoznając zażalenie pozwanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie XXII GWo 40/17) Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego pozwany, jeśli

chce przeprowadzić dowód wyczerpania prawa, powinien jedynie wykazać, że istnieje niebezpieczeństwo podziału jednolitego rynku. W szczególności, w tym celu pozwany powinien wykazać, że powód stosuje we wszystkich lub niektórych krajach Unii Europejskiej system dystrybucji wyłącznej towarów pod tym znakiem. Jeżeli pozwany przeprowadzi taki dowód, to z kolei powód powinien udowodnić, że te konkretne egzemplarze towarów pod jego znakiem zostały wcześniej wprowadzone do obrotu poza terytorium EOG. Jeżeli powodowi powiedzie się taki dowód, to dopiero wtedy na pozwanego przechodzi obowiązek wykazania, że te konkretne towary zostały wprowadzone na terytorium EOG za zgodą uprawnionego z rejestracji. Sąd nie podziela jednak poglądu prof. Ryszarda Skubisza w Komentarzu do ustawy Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017. Zdaniem komentatora „ryzyko podziału rynku dotyczy niewątpliwie nie tylko dystrybucji wyłącznej, ale także typowych selektywnych systemów dystrybucji, w których towary nie mogą być sprzedawane nieautoryzowanym dystrybutorom, przedsiębiorcom nie należącym do danej sieci. Zbyt towaru ze znakiem przez uprawnionego w ramach systemu dystrybucji wyłącznej lub systemu dystrybucji selektywnej przesądza o ryzyku podziału rynku i tym samym prowadzi do przesunięcia ciężaru dowodu. Wystarczy przy tym, że taki system istnieje w odniesieniu do towaru ze znakiem na rynku kraju przywozu”. Nie ma racji komentator, że opisane reguły dowodowe stosuje się również w przypadku stosowania systemu dystrybucji selektywnej. Trybunał bowiem zajął stanowisko w odniesieniu do sytuacji, gdy uprawniony ze znaku stosuje system dystrybucji wyłącznej. Niebezpieczeństwo (ryzyko) podziału rynku, które ma zasadnicze znaczenie według Trybunału powstaje bowiem w następstwie systemu dystrybucji wyłącznej, a nie wszystkich systemów dystrybucji, które wyłączają sprzedaż towarów przedsiębiorcom spoza konkretnej sieci.

Zgodnie z artykułem 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia. Zgodnie z ust. 3 art. 101 postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za niemające zastosowania do:

- każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami
- każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw
- każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,

które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:

- a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
- b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 października 1977 roku w sprawie 26/76 Metro przeciwko Komisji, po raz pierwszy zostały wskazane zasady oceny dystrybucji selektywnej w kontekście zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Trybunał w wyroku wskazał, że dystrybucja selektywna jest zgodna z art. 85 ust. 1 TWE (obecnym art. 101 ust. 1 TFUE), pod warunkiem, że dobór dystrybutorów opiera się na obiektywnych kryteriach jakościowych, odnoszących się do obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym związanych z technicznymi kwalifikacjami odsprzedawcy/dystrybutora, jego personelu oraz właściwością lokali handlowych oraz że warunki te określone są jednolicie dla wszystkich potencjalnych odsprzedawców/dystrybutorów oraz że nie są stosowane w sposób dyskryminujący.

Z orzeczenia w sprawie M. oraz późniejszych orzeczeń można wyróżnić trzy kryteria, na podstawie których dystrybucję selektywną można uznać za zgodną z art. 101 ust. 1 TFUE (tj. „czysto jakościową”):

- 1) produkt wymaga dystrybucji selektywnej (ze względu na jego szczególny charakter dystrybucja selektywna jest w danym przypadku obiektywnie niezbędna dla zachowania jego jakości lub zapewnienia jego właściwego użytkowania, w szczególności dotyczy produktów skomplikowanych technologicznie),
- 2) dystrybutorzy są wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym (które „odnoszą się do technicznych kwalifikacji dystrybutora i jego pracowników oraz lokalu w którym prowadzi on działalność”), jednolitych oraz stosowanych w sposób niedyskryminujący,
- 3) stosowane kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne (dla zapewnienia jakości lub właściwego użytkowania towarów – przesłanka proporcjonalności).

Niekiedy jako dodatkowy warunek wskazuje się, że nagromadzenie na danym rynku wielu sieci dystrybucji jakościowej nie może eliminować „realnej konkurencji”. Systemy dystrybucji stosujące dalsze kryteria, które „w bardziej bezpośredni sposób” ograniczają liczbę dealerów, zwane są systemami ilościowymi lub mieszanymi (Kohutek, 2008a, s. 248).

W wyroku z dnia 28 listopada 1997 roku, sygn. akt I CKN 837/97, OSNC 1998/6/96 Sąd Najwyższy potwierdził, że kryteria wyboru dystrybutorów powinny być obiektywne: „Zgodzić się bowiem należy co do zasady z (...) poglądem, że niezależnie od realnego wpływu na ukształtowanie rynku, sama treść porozumienia o utworzeniu sieci handlowej może być uznana za przejaw pozycji monopolistycznej, jeżeli zawierać będzie nieobiektywne kryteria doboru przedstawicieli handlowych, albo też klauzule restrykcyjne wymierzone przeciwko wolnej konkurencji w powszechnie przyjętym jej rozumieniu jako otwartego dostępu do rynku na równych prawach dla wszystkich podmiotów gospodarczych”. Niewiele istniejących systemów spełnia przesłanki doktryny M., a więc przy analizie legalności dystrybucji selektywnej należy rozważyć czy dany przypadek może stanowić wyłączenie indywidualne (tj. możliwość powołania się w konkretnej sprawie na art. 8 ust. 1 u.o.kik. lub art. 101 ust. 3 TFUE) lub wyłączenie grupowe (wynikające z rozporządzeń wydanych przez Radę Ministrów i Komisję Europejską). Najszerzy zakres zastosowania i największe znaczenie praktyczne mają ogólne grupowe wyłączenia dla porozumień wertykalnych wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U.2014.1012 j.t.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Dotyczą one przede wszystkim miejsca określenia kryteriów wyboru dystrybutorów (krajowe rozporządzenie wymaga, aby były one określone w porozumieniu z dystrybutorem) oraz sposobu traktowania zakazów, których zakres wykracza poza granice wyznaczone w § 12 rozporządzenia RM (w prawie unijnym podlegają one badaniu indywidualnemu, w prawie polskim są bezwzględnie zakazane). Umowy dystrybucji selektywnej ograniczają liczbę uprawnionych dystrybutorów i możliwości odsprzedaży. Różnica w porównaniu z dystrybucją wyłączną jest taka, iż ograniczenie liczby dealerów nie zależy od terytorium, ale od kryteriów doboru, powiązanych w pierwszym rzędzie z charakterem produktu. Ograniczenie odsprzedaży nie dotyczy aktywnej sprzedaży na danym terytorium, ale sprzedaży nieuprawnionym dystrybutorem. Dystrybucja selektywna jest niemal zawsze stosowana w przypadku markowych produktów końcowych. Aby ocenić ewentualne antykonkurencyjne skutki stosownie do art. 101 ust. 1 TFUE należy dokonać rozróżnienia pomiędzy czysto jakościową, a ilościową dystrybucją selektywną. W pierwszym przypadku dealerzy są dobierani jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z charakterem produktu (np. szkolenie personelu sprzedaży, obsługa zapewniana w punkcie

sprzedaży, pewna gama sprzedawanych produktów). Zastosowanie takich kryteriów nie ogranicza bezpośrednio liczby dealerów. Czysto jakościowa dystrybucja selektywna jest generalnie uznawana za niewchodzącą w zakres stosowania art. 101 ust. 1 ze względu na brak antykonkurencyjnych skutków, pod warunkiem spełnienia trzech warunków: musi jej wymagać charakter produktu, konieczność zachowania jego jakości i zapewnienie jego właściwego przeznaczenia; odsprzedawcy muszą być wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym, jednolitych, dostępnych dla wszystkich ewentualnych odsprzedawców i niestosowanych w sposób dyskryminacyjny; ustanowione kryteria nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne. Ilościowa dystrybucja selektywna dodaje dalsze kryteria doboru, które w bardziej bezpośredni sposób ograniczają liczbę dealerów, wymagając, na przykład, minimalnej lub maksymalnej sprzedaży, ustalając liczbę dealerów itp. Jakościowa i ilościowa dystrybucja selektywna jest zwolniona przez rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych tak długo, jak udział w rynku dostawcy i nabywcy, rozpatrywany każdy z osobna, nie przekracza 30 %, nawet w połączeniu z innymi mniej poważnymi ograniczeniami wertykalnymi, takimi jak zakaz konkurowania lub dystrybucja wyłączna, pod warunkiem że aktywna sprzedaż przez uprawnionych dystrybutorów sobie nawzajem lub użytkownikom końcowym nie jest ograniczona.

Powód (1) ma prawo nie dopuszczać pozwanego do oficjalnego systemu dystrybucji produktami Xerox, przy jednoczesnym założeniu, że nie może zabronić sprzedaży oryginalnych produktów Xerox pod warunkiem, iż wprowadzone one zostały na rynek EOG w sposób prawidłowy.

Pozwany nie udowodnił, że system dystrybucji selektywnej którym posługuje się powód (1) jest niezgodny z prawem konkurencji. Brak w sprawie dowodu, aby umowy zawarte przez powoda (1) z dystrybutorami produktów podlegałyby wyłączeniu grupowemu z uwagi na zbyt wysoki udział na rynku właściwym. Udział powoda (1) nie przekracza 30 % w rynku drukarek, na którym sprzedaje on swoje produkty, a udział poszczególnych dystrybutorów nie przekracza 30 % na tym rynku tj. na rynku na którym nabywają oni produkty Xerox. Umowy zawarte przez powoda (1) z dystrybutorami podlegają regule z art. 101 ust 3 TFUE z uwagi na udziały w rynku. Udział w rynku, nieprzekraczający 30 % determinuje uznanie, że powód (1) nie posiada pozycji dominującej na rynku.

Pozwany nie udowodnił, aby zawierane przez powoda (1) umowy z dystrybutorami zawierały jakiegokolwiek zakazy sprzeczne z prawem. Powód wprowadził przejrzyste kryteria doboru kandydatów na dystrybutorów towarów Xerox. Pozwany nie zdołał udowodnić, aby te kryteria były niejednolite, czy że były stosowane w sposób dyskryminujący.



Wbrew twierdzeniom pozwanego w związku z prowadzeniem dystrybucji selektywnej, powód (1) jest uprawniony do żądania od dystrybutorów dokonywania odsprzedaży produktów tylko konkretnym podmiotom, bowiem mieści się to w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę dystrybucji selektywnej. Powód (1) jest uprawniony do egzekwowania od dystrybutorów objętych systemem, aby towary były odsprzedawane tylko uprawnionym dystrybutorom, albo klientom końcowym, a także stosowania systemu monitorowania przepływu towarów w ramach tego systemu. Zdaniem Sądu powyższe działania, jako służące ochronie jakości towarów mieszczą się w granicach prawa. Powód (1) nie nakłada na dystrybutorów zakazów, które byłyby sprzeczne z prawem. W szczególności dystrybutorzy funkcjonujący w ramach systemu dystrybucji selektywnej nie są ograniczeni, jeśli chodzi o wzajemną sprzedaż produktów na terytorium EOG, jak również jeśli chodzi o sprzedaż produktów do konsumentów na terytorium EOG (z wyłączeniem dystrybutorów hurtowych, którzy są ograniczeni, jeśli chodzi o sprzedaż na rzecz konsumentów końcowych). Nie zachodzą ograniczenia terytorialne co do sprzedaży produktów na terytorium EOG, gdyż dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty w każdym państwie na terytorium EOG. Podobnie nie dochodzi do nakładania na dystrybutorów kar pieniężnych w przypadku znalezienia produktu w innym kraju UE niż kraj pierwszej dostawy, w sytuacji, gdy sprzedaż produktu odbywa się w ramach sieci dystrybucji selektywnej ustanowionej przez X.. Kary są stosowane w przypadku sprzedaży tonerów poza siecią dystrybucji X.. Stosowanie kodów identyfikujących, a także systemu monitoringu produktów w takich warunkach prowadzenia sprzedaży nie powoduje niebezpieczeństwa podziału rynku. Ponadto, nie można zakwalifikować jako zachowania mającego na celu podział rynku wprowadzanie do obrotu na terytorium różnych krajów, różnych cen dla tych samych produktów. Takie zachowanie jest powszechne pod warunkiem, że to rozróżnienie jest uzasadnione obiektywnymi kryteriami, a wśród nich powód (1) zasadnie wskazał: różną sytuację ekonomiczną klientów, a przez to ich zdolność nabywania towarów, koszty pracy, podatków, zróżnicowanie utrzymania personelu, czy też wytworzenia jednej sztuki danego produktu.

Jeżeli zaś chodzi o wprowadzanie towarów o różnych cechach na terytorium różnych krajów EOG to takie działanie nie powinno być również zakwalifikowane jako działanie, które ma na celu podział rynku, wobec swobody sprzedaży produktów przez oficjalnych dystrybutorów X..

Zdaniem Sądu, działanie powoda (1) polega jedynie na przyjęciu wypracowanego modelu dystrybucji selektywnej, którego istotą jest z jednej strony zakaz zaopatrywania podmiotów

nienależących do sieci, z drugiej natomiast obiektywne i jakościowe kryteria doboru członków sieci. Tym samym nie można mówić o istnieniu ryzyka „podziału rynku” tonerów do drukarek, gdyż istnienie konkurencji zapewnione jest poprzez funkcjonowanie w obrocie szeregu innych przedsiębiorstw, posiadających znacznie większy udział w obrocie tożsamymi towarami na terytorium EOG.

Podsumowując powód (1) udowodnił, że:

- 1) X. nie ma pozycji dominującej na rynku właściwym,
- 2) produkty X. są powszechnie dostępne na terytorium EOG,
- 3) umowy dystrybucyjne na żadnym szczeblu dystrybucji nie zabraniają odsprzedaży oryginalnych produktów Xerox w ramach dystrybutorów znajdujących się w sieci dystrybucyjnej X.,
- 4) brak jest ograniczeń terytorialnych na samym EOG dotyczących możliwości prowadzenia sprzedaży produktów X. przez oficjalnych dystrybutorów X.,
- 5) system oznaczeń umieszczanych na metalicznych holograficznych naklejkach ma służyć celom marketingowym, a także kontrolnym, aby pomagać w ustaleniu kiedy produkty spoza EOG trafiają na rynek europejski.

Pozwany nie udowodnił ryzyka podziału rynku.

Przede wszystkim pozwany nie zwolnił się z obowiązku udowodnienia wprowadzenia do obrotu towarów powoda (1) oznaczonych znakami towarowymi Xerox na terytorium EOG, przez powoda lub za jego zgodą, a to jego obciąża ciężar dowodu, gdyż to pozwany powołuje się na wyczerpanie prawa. Stosowanie systemu dystrybucji selektywnej i podejmowanie działań ochronnych nie może być przełamane poprzez przyjęcie, iż praktyki takie powodują naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów, w szczególności gdy podmiot stosujący takie praktyki nie posiada pozycji monopolistycznej lub dominującej na rynku. Działania pozwanego polegające na usuwaniu z hologramowej naklejki na oryginalnych opakowaniach produktów kodów kreskowych i numerów seryjnych nie służą ochronie przed podziałem rynku. Pozwany podniósł zarzut podziału rynku, tylko po to aby doszło do odwrócenia ciężaru dowodu zgodnie z regułą (...) i aby samemu nie dowodzić, że wobec produktów wprowadzanych przez niego do obrotu nastąpiło wyczerpanie prawa, a co się z tym wiąże, że tonery X. sprzedawane przez pozwanego zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez powoda (1) lub za jego zgodą. Pozwany powinien udowodnić w odniesieniu do każdej sztuki towaru wyczerpanie praw do znaków towarowych Xerox, czego nie wykonał.

Sąd przyznał rację powodowi (1), że działanie pozwanego narusza prawo powoda do unijnych znaków towarowych EUTM nr 000207035 oraz nr 006589535 na podstawie art. 9 ust. 2 lit a.

Rozporządzenia tj. w warunkach podwójnej identyczności (identyczność znaków oraz identyczność towarów i usług). Usuwanie z holograficznej naklejki oznaczeń wpływa negatywnie na funkcję gwarancyjną znaków towarowych powoda (1), niweczy gwarancję pochodzenia towaru od konkretnego podmiotu, posiadania określonych cech, w tym marketingowych, a także ustalenia przeznaczenia towaru na rynek EOG.

Przepis art. 286 p.w.p. został dostosowany do postanowień art. 10 dyrektywy 2004/48/WE, który reguluje środki naprawcze. W efekcie nowelizacji rozbudowany został katalog przykładowych działań, które mogą zostać nakazane przez sąd na wniosek uprawnionego i obejmuje on m.in. wycofanie z obrotu lub zniszczenie bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych przedmiotów, a także środków użytych do ich wytworzenia lub oznaczenia. Działania orzeczone na podstawie art. 286 p.w.p. mają służyć usunięciu skutków naruszenia. Wobec wyeliminowania nowelizacją z 2007 roku roszczenia o usunięcie skutków naruszenia z katalogu roszczeń, zawartego w art. 287 p.w.p., postanowienia art. 286 stanowią materialnoprawną podstawę żądania przez powoda (1) - uprawnionego usunięcia skutków naruszenia. Działania nakazane na podstawie art. 286 p.w.p. powinny dotyczyć bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia. Sąd na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001, art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p. orzekł o zakazie używania przez pozwanego unijnych znaków towarowych jak w pkt 1 wyroku, a także w pkt 2 wyroku o zniszczeniu stanowiących własność pozwanego tonerów do drukarek. Ze względu na dolegliwość tego środka przy orzekaniu o wniosku uprawnionego Sąd uwzględnił wagę naruszenia, bezpośredni związek tonerów pozbawionych przez pozwanego na hologramowych naklejkach kodów kreskowych i numerów seryjnych z naruszeniem prawa powoda (10 oraz poprzez nakazanie zniszczenia tylko tych tonerów, które stanowią własność pozwanego także interesy osób trzecich.

W pkt 3 wyroku Sąd wyrokował na podstawie art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p. w związku z art. 287 ust. 2 p.w.p. Szczególnym sposobem usuwania skutków naruszenia prawa do znaku towarowego (patentu) może być podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Przed implementacją dyrektywy 2004/48/WE do prawa polskiego w 2007 roku i reformą roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego (patentu) naruszyiciel mógł zostać zobowiązany do złożenia w prasie stosownego ogłoszenia. Sąd uznał, że żądanie podania do publicznej wiadomości treści orzeczenia spełnia zamieszczenie na stronie internetowej pozwanego sentencji wyroku w zakresie uwzględniającym powództwo, ale zgodnie z formą i

sposobem publikacji żądanym przez powoda (1). Nie można stwierdzić, że jest to sposób dolegliwy dla pozwanego tak ze względu na koszty publikacji, jak i formę.

## **Roszczenie powoda (2)**

### **Czyn nieuczciwej konkurencji**

Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.), w myśl art. 1, reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej - tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 września 1998 roku, sygn. akt I ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 roku, I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73 Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych

przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszydiciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm - por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1. Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej - uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 września 2002 roku, III CKN 213/01, OSNC 2003/12/169. Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2 u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Pojęcie nieuczciwej konkurencji zostało nierozłącznie połączone z działalnością gospodarczą. Jeżeli mówimy o czynie nieuczciwej konkurencji, to po pierwsze, działanie określane jako taki czyn musi zostać podjęte podczas prowadzenia działalności gospodarczej, po drugie, działanie to musi być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, po trzecie, działanie to musi zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Nie ma definicji konkurencji, jest nim mechanizm właściwy dla gospodarki rynkowej, a właściwie jest to zjawisko charakteryzujące funkcjonowanie gospodarki. Istotą konkurencji jest bowiem wdzieranie się w sferę interesów przeciwnika gospodarczego, ale proces ten winien przebiegać według uczciwych reguł. Próby określenia definicji działań konkurencyjnych sprowadzają się bardziej do oddania sensu działań konkurencyjnych, mianowicie każdy podmiot gospodarczy dąży do wywarcia określonego, korzystnego dla siebie wpływu na zachowania podmiotów, z którymi pragnie nawiązać lub zachować stosunki umowne (...) powyższe dążenie przedsiębiorcy wyraża się w podejmowanych przez niego różnego rodzaju działaniach adresowanych bezpośrednio lub pośrednio do innych uczestników obrotu gospodarczego. Działania takie, o ile są faktycznie zdolne wywrzeć wpływ na decyzje przedsiębiorców lub konsumentów, określić można mianem działań konkurencyjnych (czynów konkurencji) – tak A.Walaszek - Pyzioł i W. Pyzioł za B. Gadek Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji art. 3 u.z.n.k., Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2003, s.112. Pojęcie stosunku konkurencji tworzy nieodłączną część pojęcia działalności konkurencyjnej i ma miejsce wtedy, gdy między korzyściami, które w wyniku nieuczciwego działania osiągnął lub

zamierza osiągnąć jeden przedsiębiorca, a stratami drugiego istnieje uchwytne więź (por. B. Gadek op. cit., s.116). Celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona nie tyle praw podmiotowych, co ochrona przed nierzetelnymi metodami rywalizacji (por. B. Gadek, op. cit., s.79). Nieuczciwość jest konsekwencją sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta i to w działalności gospodarczej. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Nie jest możliwe sprecyzowanie, czy wręcz skatalogowanie tych kryteriów ocennych, które - jak wszystkie wywodzące się z systemu wartości moralnych - posiadają wiele uwarunkowań pozaprawnych. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. W razie konkretnego sporu konieczne jest zweryfikowanie określonego zachowania w kategoriach uczciwości, obyczajności czy godziwości (por. T.M. Knypl. K. Trzciniński: Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, PPH 1997, nr 8, s. 15).

Powód (2) żądał zakazania pozwanemu popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda, polegających na wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu tonerów do drukarek oznaczonymi znakami Xerox - powoda (1). W toku postępowania powód (2) zaniechał (2) dowodzenia, że pozostaje w stosunku konkurencji z pozwanym. Wykazanie tej przesłanki stanowi warunek konieczny do wystąpienia z roszczeniami z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W orzecznictwie podnosi się, że pomiędzy przedsiębiorcami zachodzi stosunek konkurencji, gdy na tym samym terytorium oferują takie same lub substytucyjne dobra lub usługi, dążąc do zawarcia możliwie największej liczby umów na korzystnych dla siebie warunkach. Powód (2) złożył tylko odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że jako profil jego działalności wpisana została sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. Nie jest to dowód przesądzający o prowadzeniu działalności w tak oznaczonym zakresie. Tym niemniej można przyjąć, że dla oddania sensu działań konkurencyjnych wystarczy, że powód (2) podejmuje działania jako sprzedawca materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących i to wystarczy aby uznać, że te działania są faktycznie zdolne wywrzeć wpływ na decyzje przedsiębiorców lub konsumentów w Polsce w zakresie tej działalności, są zatem działaniami konkurencyjnymi wobec pozwanego. To jeszcze nie wystarczy do spełnienia przesłanek z art. 3 u.z.n.k.

Pozwany nie udowodnił, że wprowadza do obrotu tonery do drukarek oznaczone znakami Xerox wprowadzone do obrotu na terenie EOG przez powoda (1) lub za jego zgodą. We



wcześniejszych rozważaniach Sąd podniósł, że pozwany narusza prawo powoda (1) ze znaków towarowych Xerox, a zatem podejmowane przez niego działania mają ogólną cechę bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami. Powód (2) nie był zwolniony z obowiązku udowodnienia, że konkretne zachowanie pozwanego, w świetle art. 3 u.z.n.k. było to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i jako takie zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a zatem było nieuczciwe. Powód (2) poprzestał tylko na wykazaniu, że pozwany od lat działa poza oficjalnym systemem dystrybucji produktów Xerox i wprowadza na rynek produkty, które nie zostały przeznaczone przez powoda (1) do sprzedaży na terytorium EOG, jednocześnie uniemożliwiając konsumentom skorzystanie z ofert marketingowych przygotowanych dla nabywców oryginalnych towarów Xerox. Tak więc w takich działaniach pozwanego powód (2) upatruje naruszenia dyspozycji art. 3 u.z.n.k., w szczególności na tym polega, zdaniem powoda (2), naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto powód (2) powoływał się na to, że działania pozwanego polegające na wprowadzaniu do obrotu tonerów do drukarek oznaczonych znakami towarowymi powoda (1) niewprowadzonymi do obrotu na terytorium EOG przez tego powoda lub za jego zgodą skutkują uzyskaniem przewagi rynkowej nad powodem (2) oraz innymi uczestnikami rynku sprzedającymi produkty X. przeznaczone na rynek EOG. Powód (2) nie udowodnił, że do uzyskania takiej przewagi rynkowej nad powodem (2) doszło lub mogło dojść. Powód (2) podnosił bowiem tylko, że pozwany importuje i wprowadza do obrotu tonery po cenie znacznie niższej, niż towary oferowane przez powoda (2). Różnica cenowa pomiędzy towarami wprowadzonymi do EOG za zgodą powoda (1), a towarami sprzedawanymi przez pozwanego wynosi ok. 10%. Nie jest to zatem dowód na uzyskanie przez pozwanego przewagi rynkowej. Pamiętać także należy, że przewaga cenowa nie zawsze oznacza przewagę rynkową. Powód (2) powinien konkretnie wskazać na czym polega to zagrożenie jego interesu w sensie gospodarczym. Sąd nie może się domyślać, czy przez określone, nieuczciwe działanie pozwanego została zakłócona, a jeżeli tak to w jakim stopniu, równowaga na wolnokonkurencyjnym rynku. Ponadto pozwany ma rację podnosząc, że powód (2) nie udowodnił w jaki sposób pozwany, który sprzedaje nieznaczne ilości tonerów Xerox w Polsce uzyskał lub może uzyskiwać przewagę rynkową nad powodem (2). Wysokość sprzedaży pozwanego na rynku polskim pozostaje marginalna, a w konsekwencji nie może doprowadzić do odebrania pozycji powoda (2) na rynku polskim. Oczywistym jest fakt, że nawet jeśli uznać istnienie przewagi konkurencyjnej pozwanego to nie wynika ona z działalności pozwanego poprzez usuwanie oznaczeń, a z obniżenia ceny sprzedaży średnio do 10%.

Ponadto ma rację pozwany zarzucając powodowi (2), że przypisywane pozwanemu działania, wypełniające znamiona z art. 3 u.z.n.k., nie są tożsame z działaniami, których zaniechania powód (2) żąda w pkt II a i b pozwu. Powód (2) żąda bowiem zaniechania szeregu działań, w tym m.in. polegających na importowaniu, eksportowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz składowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu tonerów do drukarek oznaczonych znakami XEROX podczas gdy jednocześnie podnosi, że nieuczciwe działanie pozwanego polega na wprowadzaniu na rynek produktów, nie precyzując, że chodzi o wprowadzanie do obrotu tonerów do drukarek. Tym samym powód (2) żąda zakazania wszystkich działań, wymienianych raczej w art. 296 ust. 1<sup>2</sup> pkt 2 p.w.p. niż w art. 3 u.z.n.k.. Wprawdzie jest oczywistym, że przepis ten nie stanowi zamkniętego katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, to jednak roszczenia zakazowe powinny odnosić się do konkretnie zarzuczanych i dowiedzionych pozwanemu czynów.

To mając na uwadze Sąd uznał, że roszczenie powoda (2) z pkt II a pozwu nie może być uwzględnione.

Powód (2) w pkt II b pozwu żądał zakazania pozwanemu popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda (2) polegających na wprowadzeniu do obrotu tonerów do drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami Xerox, na których kod kreskowy lub numer seryjny znajdujący się na hologramowej naklejce zostały zasłonięte, zmodyfikowane lub usunięte, w tym w szczególności w następujący sposób:



, a przez to uniemożliwienie skorzystania z ofert marketingowych przygotowanych dla nabywców oryginalnych towarów Xerox.

W tym punkcie powód (2) ponosił, że wprowadzanie do obrotu tonerów do drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi powoda (1), z których usunięto oznaczenia numeryczne uniemożliwia skorzystanie z ofert marketingowych nabywcom oryginalnych produktów powoda (1) niezależnie od tego czy takie działania są prowadzone, choć w toku procesu koncentrował się wyłącznie na programie lojalnościowym (...), a ten od początku 2019 roku przestał funkcjonować. Powód (2) nie przedstawił z jakich ofert marketingowych w Polsce klienci nie mogli skorzystać. Nie można podzielić stanowiska powoda (2), że bez programu lojalnościowego obrót tonerami z usuniętym kodem identyfikującym dostawcę czynem nieuczciwej konkurencji jest uniemożliwienie klientom powoda (2) udziału w zakończonym programie. Podkreślić także należy, że w Polsce żaden program lojalnościowy

nigdy nie był przez powoda (2) wprowadzony, a zakres ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie obejmuje działań poza Polską. Tak więc wprowadzanie do obrotu tonerów do drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi powoda (1), z których usunięto oznaczenia numeryczne, wobec nie podejmowania działań przez pozwanego, mających na celu uniemożliwienie skorzystania z ofert marketingowych przygotowanych dla nabywców oryginalnych towarów Xerox nie stanowi naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie.

To mając na względzie Sąd i w tej części powództwo oddalił.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. dokonując ich stosunkowego rozdzielenia. U podstaw rozstrzygnięcia Sądu legło ustalenie, że powodowie łącznie wygrali w 70 %, a zatem pozwany w 30%.

Na koszty poniesione przez powodów składały się:

opłata stosunkowa od pozwu – 9.250,00 zł,

opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) – 840,00 zł,

opłata od zażalenia na zawieszenie postępowania – 1.850,00 zł,

opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł.

opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) – 1 680,00 zł.

Łącznie 13.637,00 zł, a 70% z tej kwoty to 9.545,00 zł.

Na koszty pozwanego składały się:

opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) – 840 zł,

opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł,

opłata od zażalenia na zawieszenie postępowania – 1.850,00 zł,

opłata za czynności adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) – 1 680,00 zł.

Łącznie 4.387,00 zł, a 30% z tej kwoty to 1.316,00 zł.

Od większej kwoty poniesionej przez powodów 9.545,00 zł należy odjąć mniejszą poniesioną przez pozwanego 1.316,00 zł i kwota 8.229,00 zł stanowi należność powodów po stosunkowym rozdzieleniu kosztów.

SSO Ewa Dietkow