



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

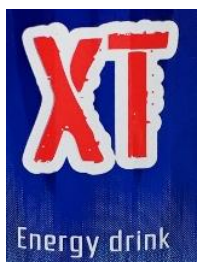
przeciwko **K. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do unijnych znaków towarowych

1. zakazuje K. S.A. z siedzibą w Warszawie naruszania prawa X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do unijnego znaku towarowego nr 6217574, to jest: produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, a także magazynowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu napojów, w tym napojów energetycznych, w opakowaniach z



oznaczeniami słownymi **XT** lub **XT Energy drink** oraz słowno-graficznymi:



lub

2. nakazuje pozwanej zniszczenie w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na jej wyłączny koszt, opakowań napojów energetycznych z oznaczeniami słownymi oraz słowno-graficznymi **XT** i **XT Energy drink** wskazanymi w pkt. 1.;
3. zasądza od K. S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 143.713,69 (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynastie 69/100) złotych tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
4. oddala powództwo w pozostałej części;
5. zasądza od K.S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 12.369,08 (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 8/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;
6. nakazuje K. S.A. z siedzibą w Warszawie wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 2.356,50 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 50/100) złotych tytułem nieuiszczonej części wydatków na koszty tłumaczenia oraz kwotę 5.653 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) złote tytułem brakującej części opłaty sądowej;
7. zwraca X. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.969,12 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 12/100) złotych tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszty opinii biegłego uiszczonej w dniu 11 grudnia 2018 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 14 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 81/17 Sąd udzielił X. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie K. S.A. w Warszawie produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedaży a także magazynowania w tych celach napojów, w tym napojów

energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym ze słowno-graficznym

oznaczeniem:  lub  ;

2. nakazanie obowiązanej zniszczenia będących jej własnością opakowań napojów, w tym napojów energetycznych, z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym słowno-graficznym oznaczeniem **XT** przedstawionym w pkt. 1.,

poprzez:

a. zakazanie K. S.A. w Warszawie – na czas trwania procesu – produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży wywozu, eksportowania, a także magazynowania w tych celach napojów, w tym napojów energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym ze słowno-

graficznym oznaczeniem:  lub  ;

b. zajęcie – na czas trwania procesu – napojów, w tym napojów energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym ze słowno-graficznym oznaczeniem przedstawionym w pkt. a. lub opakowań napojów, w tym napojów energetycznych, wykorzystujących oznaczenie **XT** lub **XT Energy drink**, w tym słowno-graficzne oznaczenie przedstawione w pkt. a, będących własnością obowiązanej, znajdujących się w jej zakładzie produkcyjnym pod adresem: K. S.A. Zakład Produkcyjny (...) H. oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika sądowego.

Postanowienie nie zostało zaskarżone zażaleniem przez żadną ze stron.

Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wniosła o:

1. zakazanie K. S.A. z siedzibą w Warszawie naruszania prawa ochronnego do unijnego znaku towarowego nr 006217574 przez zakazanie pozwanej produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedaży a także magazynowania w tych celach napojów, w tym napojów energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym ze słowno-graficznym

oznaczeniem:  lub  ;

2. nakazanie pozwanej zniszczenia w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na wyłączny koszt pozwanej, opakowań napojów, w tym napojów energetycznych, z oznaczeniem **XT** lub **XT Energy drink**, w tym słowno-graficznym oznaczeniem **XT** przedstawionym w pkt. 1. oraz przedstawienia protokołu zniszczenia wskazanych przedmiotów;

3. zapłatę kwoty 65 584,20 zł tytułem odszkodowania w postaci rynkowej opłaty licencyjnej;
4. zapłatę kwoty 166 853 zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
5. podanie w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu zapadłym w niniejszej sprawie poprzez:

a. zobowiązanie pozwanej do publikacji na jej głównej stronie internetowej dostępnej pod adresem [www. \(...\) .com](http://www. (...) .com) informacji o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych zakazał K. S.A. naruszania prawa ochronnego X. Sp. z o.o. do unijnego znaku towarowego „ENERGY DRINK” zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 0062175734, poprzez zakazanie K. S.A. produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedaży a także magazynowania napojów, w tym napojów energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem XT lub XT Energy drink w



tym ze słowno-graficznym oznaczeniem . Sąd nakazał również K. S.A. zniszczenie opakowań



z oznaczeniem XT lub XT Energy, w tym z oznaczeniem słowno-graficznym .” w formie tzw. pop-up boxa (wyskakującej przy pierwszym wejściu na stronę ramki z informacją), czcionka biała, rozmiar nie mniejszy niż 12, tło granatowe, utrzymywanego na stronie pozwanej przez okres 30 dni albo

b. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez Sąd;

6. zasądzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania. (pozew k.2-154, pisma zawierające rozszerzenie powództwa k.357-359, 636-637)

K. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. W jej przekonaniu, pozwana nie dopuściła się naruszeń prawa do znaku towarowego **XL Energy Drink**, ponieważ nie oferowała ani nie wprowadzała do obrotu napojów energetycznych pod tym znakiem na terytorium Unii Europejskiej. Zarzuciła powódce nieudowodnienie roszczeń, które uznała za nadmierne w stosunku do wskazanego naruszenia. Sprzeciwiła się żądaniom zwrotu korzyści i zapłaty odszkodowania twierdząc, że podlegają one kompensacie, a nie sumowaniu. (k.174-203)

Na wniosek pozwanej Sąd zawiadomił o toczącym się postępowaniu T. Ltd. w R., którzy jednak nie zgłosili interwencji ubocznej.

Postanowieniem wydanym 12 lutego 2018 r. Sąd zobowiązał pozwaną do udzielenia powódce informacji dotyczących:

a. danych adresowych (firm /nazw/ i adresów) wszystkich podmiotów, którym lub, na zlecenie których produkowała, sprzedawała i magazynowała napoje w opakowaniach z oznaczeniem słownym **XT** lub **XT**



Energy drink, lub oznaczeniem słowno-graficznym:

lub

b. liczby wyprodukowanych, zbytych i zamówionych napojów w opakowaniach noszących oznaczenie **XT** lub **XT Energy drink**, lub oznaczenie słowno-graficzne wskazane w pkt a. oraz cen sprzedaży tych napojów

za okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia udzielenia informacji. (k.247, 251-260)

Postanowienie nie zostało zaskarżone zażaleniem przez żadną ze stron.

W toku postępowania K. S.A. udzieliła informacji zgodnie ze zobowiązaniem Sądu.

Sąd ustalił:

X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest producentem i dystrybutorem napojów energetycznych „XL Energy Drink” cieszącą się uznaniem konsumentów, dostępnych w sprzedaży w ponad 70 krajach na całym świecie: w E., A.(S.), A. i w krajach (...). Powódka jest liderem na izraelskim i palestyńskim rynku napojów energetycznych. Jej napoje można także nabywać za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem [https://sklep. \(...\).com/](https://sklep. (...).com/). **XL Energy Drink** jest marką znaną i rozpoznawalną w E. dzięki efektywnemu działaniu powódki i prowadzonym przez nią kampaniom promocyjnym, m.in. outdoorowej kampanii reklamowej obejmującej zasięgiem całą P. , w której reklamy „XL Energy Drink” pojawiały się na billboardach, wiatkach przystankowych i na rowerach miejskich. Od 2013 r. powódka prowadzi kampanie w tzw. *social media* będąc aktywnym użytkownikiem ogólnodostępnych serwisów społecznościowych ((...),(...)). Jest zaangażowana w sponsoring festiwali muzycznych i innych imprez masowych. Promocji marki **XL Energy Drink** służą też przygotowywane przez powódkę konkursy i loterie. (dowód: odpis z KRS k.37-43, fotografie, materiały informacyjne k.45-60, 125-150, zeznania świadków M.L. i M.D.k.407)

Powódka jest aktywna na rynkach B., w tym I. i P.. Roczna wielkość sprzedaży napojów XL w I. przekracza (...) puszek. W celu wprowadzania produktu na rynek powódka zamawia około (...) sztuk puszek miesięcznie. Na marketing marki **XL** przeznaczają rocznie (...) euro. (dowód: faktura k.123, zeznania świadków M. L. i M.D. k.407, zeznania Ł.W. k.417)



Spółka X. uprawniona do słowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod numerem 6217574 z

pierwszeństwem od 8 sierpnia 2007 r. dla towarów w klasie 32. klasyfikacji nicejskiej: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.63-65)



Znak ten wykorzystywany jest do oznaczania opakowań produktów powódki: (bezsporne) Należy on do szerszej grupy jej znaków towarowych, które widnieją na opakowaniach różnych rodzajów i smaków jej napojów energetycznych, np.:

EUTM Nr 6217566	EUTM Nr 6218085	EUTM Nr 6218614	EUTM Nr 8315657	EUTM Nr 9094632

(dowód: wydruki z bazy EUIPO k.66-79).

Od 6 lutego 2006 r. X. Limited uprawniona była do używania na terytorium I. słownego znaku



towarowego **XT Energy Drink** i znaku słowno-graficznego **ENERGY DRINK** nr 187218. Znak słowno-graficzny **XT Energy Drik** nr 190706 zarejestrowany był tam 11 marca 2010 r. na rzecz S. Ltd. (dowód: wydruk z bazy WIPO k.190-194)

K. S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w tym napojów energetycznych i witaminowych suplementów diety. Pozwana oferuje kompleksowe rozwiązania dla klientów z branży spożywczej, od opracowania receptury napoju, przez projektowanie, wybór i produkcję odpowiedniego opakowania aż do wprowadzenia gotowego produktu na rynek. Dostarcza swoje produkty do krajów (...), m.in. do N., S., F. i S.i, a także na rynki B.. (dowód: odpis z KRS k.198-202, print-screen ze strony internetowej k.86-94, raport roczny za 2015 k.120-121) W 2007 r. świadczyła usługi związane z produkcją napojów m.in. na rzecz powódki. (dowód: faktury k.224-225)

Pozwana była producentem napojów oferowanych i wprowadzanych do obrotu na terenie I. i P.



w opakowaniach o wyglądzie:

w okresie od 18 września 2014

r. (dowód rzeczowy, tłumaczenie informacji zawartych na opakowaniu k.81-83) Na zlecenie Z. Ltd. w R. K. S.A. wyprodukowała i wyeksportowała (...)zł puszek napoju w puszkach wg wzoru dostarczonego przez zamawiającego, z czego w latach 2015-2016 sprzedano łącznie 841.296 sztuk w cenie jednostkowej (...) euro i cenie wytworzenia (...)euro za sztukę. Łączna wartość sprzedaży wyniosła (...)euro, to jest (...)zł. W efekcie wykonania zamówienia pozwana osiągnęła korzyści odpowiadające zyskowi netto w wysokości (...)zł. (dowód: zeznania świadków K. S.k.407 i B.S. k.417, oświadczenie k.195, 396, faktury i dokumenty księgowe k.464, opinia i wyjaśnienia biegłego k.471-571, 628) Na zamówienie pozwanej C. S.A. z siedzibą w K. wyprodukowała łącznie 862.950 opakowań - puszek, za co otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie (...)zł ((...)zł za puszkę). (dowód: informacja k.386-v)

Uwzględniając powództwo X. Corp. sąd (...) zakazał T. , Ltd. w R. i K. używania na terytorium I. oznaczenia **XT Energy drink**. (dowód: odpisy orzeczeń k.112-114,163-164, 220-222)

15 września 2017 r. powódka wystosowała do pozwanej pismo wzywające do zaprzestania naruszania jej praw wyłącznych do unijnych znaków towarowych, to jest do zaniechania produkcji i sprzedaży napoju **XT Energy drink** w kwestionowanych opakowaniach. Pozwana odmówiła spełniania żądań kwestionując zasadność stawianych jej zarzutów. (dowód: korespondencja k.96-110)

W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 21 listopada 2017 r. w magazynie pozwanej zajętych zostało 5.500 puszek napojów energetycznych z oznaczeniem **XT Energy drink**. (dowód: protokół zajęcia komorniczego k.116-118)

Istotne dla rozstrzygnięcia sporu okoliczności faktyczne zostały ustalone przez Sąd w oparciu o dowody zaoferowane przez strony, wzajemnie niekwestionowane. Zeznania świadków i stron Sąd uwzględnił w takim zakresie, w jakim nie były sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym. Przedmiot sporu stanowiły nie okoliczności faktyczne lecz kwalifikacja prawna działań K. S.A. oraz adekwatność wobec nich sankcji żądanych przez spółkę X. . Pozwana podważała w szczególności zasadność zarzutu naruszenia oraz roszczeń pieniężnych przekonując o nie-prawidłowości opinii wydanej przez biegłego. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części uzasadnienia. Już jednak w tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku.

(wyrok Sądu Najwyższego z 15.07.1999 r., I CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22.11.2001 r., I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44) Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c., powódka miała zatem obowiązek udowodnienia, że przysługuje jej prawo do znaku towarowego oraz fakt jego naruszenia przez pozwaną w efekcie bezprawnego używania kolizyjnych oznaczeń. Na niej także spoczywało wykazanie roszczeń wywodzonych z naruszenia, co do zasady i co do wysokości. Pozwana winna była przekonać Sąd o braku bezprawności swego działania oraz wykazać okoliczności mające wpływ na określenie zakresu sankcji, w tym kwoty odszkodowania należnego powódce i wysokości korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną z naruszenia.

Oceniając słuszność sankcji Sąd opierał się na całym materiale dowodowym. Ustaleniu wysokości korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia oraz odszkodowania posłużyła w głównej mierze dokumentacja przedsiębiorstwa pozwanej oceniona przez biegłego specjalistę z zakresu rachunkowości. Sąd uznał, że ustalając wysokość szkody biegły nie dysponował materiałem dowodowym pozwalającym na stwierdzenie, że skutkiem naruszenia jej prawa do znaku towarowego majątek przedsiębiorstwa powódki doznał uszczerbku, spółka X.nie wykazała także, iż uszczerbek ten miał związek z bezprawnym działaniem pozwanej. W końcu biegły nie dysponował danymi rynkowymi umożliwiającemu przyjęcie, że licencjonowanie praw do unijnych znaków towarowych chronionych dla towarów w klasie 32. klasyfikacji nicejskiej wiąże się z opłatami w określonej wysokości. Stawki przyjęte przez powódkę na 10% i przez biegłego na 5% wartości sprzedaży napojów energetycznych XT Energy drink należy uznać za całkowicie dowolne, Sąd nie może zatem ich przyjąć jak podstawę wyliczenia wysokości odszkodowania. Zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do zasądzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, co obciąża powódkę, zgodnie z art. 6 k.c.

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...)) Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r. (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.U.E.L.2017. 154.1) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, które:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)) Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...)) z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2.09.2010 r. w sprawie C-254/09 (...))i wyrok Sądu z 9.12.2010 r. w sprawie T-303/08 (...))Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom ich uwagi może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...))i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...))Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...)) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 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 uzna, 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, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej p.w.p.):

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszydiciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Bezsporne w sprawie jest, że spółka X. jest właścicielem, tworzących serię słowno-graficznych unijnych znaków towarowych ze wspólnym elementem słownym „XL” chronionych dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, takich jak: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, w



szczegółności słowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod numerem 6217574 z pierwszeństwem od 8 sierpnia 2007 r. Znak ten jest intensywnie używany przez powódkę na opakowaniach napojów energetycznych, w dokumentach handlowych i reklamie. Element dystynktywny stanowią w nim litery „XL”, czcionka jaką zostały zapisane i kolorystyka. Słowa „Energy Drink” mają charakter opisowy wskazując rodzaj napoju.

Dla towarów podobnych do tych, dla których znak jest chroniony, należących do tej samej 32 klasy w klasyfikacji nicejskiej, zaspakajających takie same potrzeby, K. S.A. używała bardzo podobnych



oznaczeń słowno-graficznych i . Na opakowaniu towaru (puszce) zostały one umieszczone w identycznym układzie graficznym, czerwono-biało-niebieskiej kolorystyce, z wyeksponowanymi literami „XT” zapisanymi w bardzo podobny sposób (nierówne kontury liter „XL”

zastąpiono nierównymi konturami tła). Podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej jest uderzające, nie-usprawiedliwione przy tym żadnymi względami produkcyjnymi lub handlowymi (brak dowodu przeciwnego). Oznaczenia **XT** w takiej kolorystyce nie służą opisaniu rodzaju towaru, jego smaku, czy innych właściwości, nie są także powszechnie używane przez przedsiębiorców na rynku napojów energetycznych. Wybór oznaczenia był niewątpliwie spowodowany wolą pozwanej jego upodobnienia do znanego i popularnego na rynku oznaczenia napoju spółki X..

W ocenie Sądu podobieństwo znaku unijnego i oznaczenia pozwanej oraz towarów, dla których znak jest chroniony, a oznaczenie używane, stwarza realne ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia napojów „XT Energy drink”. Mogą oni być błędnie przekonani, że napoje te pochodzą od powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Mogą także błędnie uznać, że oznaczenie **XT Energy drink** należy do serii znaków towarowych spółki X.. Oznaczenie pozwanej niewątpliwie kojarzy się ze znakiem towarowym zarejestrowanym w EUIPO pod nr 6217574, ze względu na jego kolorystykę, układ elementów i wyeksponowanie liter „XT”. Działania K. S.A. godzą więc w najistotniejszą funkcję znaku towarowego - funkcję oznaczenia pochodzenia. Ponieważ pozwana dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego nr 6217574 w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia, **powódce jako uprawnionej – co do zasady - służą roszczenia wynikające z przepisów art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz z art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.**

Przekonanie pozwanej, że nie narusza ona prawa do unijnego znaku towarowego oparte było przede wszystkim na tym, że napoje energetyczne „XT Energy drink” nie były wprowadzane do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem z przepisów rozporządzenia jasno wynika, że wyłączność używania zarejestrowanego znaku towarowego obejmuje: umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem, używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw, używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, a także używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE, a także inne formy używania znaku w przynależnej mu funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia, każdą z nich odrębnie.

Zakres wyłączności uprawnionego do znaku nie został określony przez ustawodawcę unijnego w sposób pozytywny (inaczej niż uczynił to polski ustawodawca w art. 154 p.w.p.), wynika on jednak z określonych w art. 9 ust. 3 zakazów jakie mogą być nałożone przez osobę trzecią używającą kolizyjnego oznaczenia bez zgody uprawnionego. Każde z tych działań podejmowane na terytorium ochrony, w tym przypadku Unii Europejskiej, uzasadnia zastosowanie odpowiednich sankcji zakazowych oraz środków zmierzających do usunięcia skutków naruszenia na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Nie można się zgodzić z tezą, że sankcje te mogą być stosowane względem naruszcyciela wyłącznie wówczas, gdy oferuje on lub wprowadza do obrotu towary z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Unii Europejskiej. Pozwana nie ma racji twierdząc, że jedynie realne działania stron (używanie znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia przez uprawnionego i osobę trzecią) dokonywane względem konsumenta pozwalają na ocenę naruszenia zdefiniowanego w art. 9 ust. 2b rozporządzenia. Uprawnionemu służy ochrona także wówczas, gdy nie używa on w obrocie handlowym swego znaku towarowego. Sankcje wynikające z naruszenia mogą być nakładane na pozwanego, który nie używa oznaczenia (o ile istnieje realna groźba

naruszenia w przyszłości) lub używa go w innej formie jaką stanowi wytwarzanie, przywóz, wywóz lub składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu. Należy pamiętać, że ocena naruszenia ma charakter normatywny i jest dokonywana przez sąd z punktu widzenia modelowego konsumenta, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności faktycznych, ale też teoretycznej możliwości skojarzenia przez relatywny krąg konsumentów oznaczenia pozwanego z zarejestrowanym na rzecz powoda znakiem towarowym. Sam fakt, że napoje energetyczne „XT Energy drink” nie były oferowane konsumentom w Unii Europejskiej nie wyklucza naruszenia.

Należy zwrócić przy tym uwagę na niewyjaśnione przez K. S.A. okoliczności faktycznego używania spornych oznaczeń. Pozwana przyznała fakt otrzymania zamówienia na dostawę napoju energetycznego w puszkach z oznaczeniem **XT Energy drink** z przeznaczeniem na rynki I. i P.. W P. niewątpliwie miały miejsce produkcja (napełnianie puszek) i wywóz towaru. Zależnie od warunków zawartej umowy, której Sądowi nie przedstawiono, wprowadzenie do obrotu w rozumieniu przeniesienia własności towaru na zamawiającego mogło mieć także miejsce w P. lub szerzej, na terytorium Unii Europejskiej. Pozwana nie wyjaśniła jak towar był transportowany, nie wskazała, w którym momencie i miejscu następowało przejście na zamawiającego prawa własności. Nie jest zatem wykluczone, że nastąpiło to na terytorium ochrony unijnego znaku towarowego **XL Energy drink**. W tej sytuacji mielibyśmy do czynienia z pięcioma formami naruszenia jakimi są: opatrywanie towaru oznaczeniem (umieszczanie napoju w puszkach), magazynowanie, wywóz, używanie oznaczenia jako nazwy handlowej towaru i wprowadzenie do obrotu oznaczonego bezprawnie towaru.

Zastosowaniu odpowiednich sankcji nie sprzeciwia się jednokrotność naruszenia i zaprzestanie używania przez pozwaną kolizyjnego oznaczenia przed wniesieniem pozwu. Warunek aktualności naruszeń w dacie zamknięcia rozprawy odnosi się wyłącznie do sankcji zakazowych określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia. Usunięcie skutków w sposób wskazany w art. 296 ust. 1, art. 286 lub w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. może mieć miejsce w każdym przypadku, także wówczas, gdy pozwany zaprzestał naruszeń. Warunkiem jest istnienie skutków wymagających usunięcia. Zakazy na przyszłość mogą być nakładane także wówczas, gdy istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości praw powoda. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zastosowania się przez pozwanego do środków tymczasowych nałożonych w trybie zabezpieczenia, którego upadek wraz z wydaniem prawomocnego wyroku otwierałby mu drogę do dalszych naruszeń. Za zastosowaniem sankcji zakazowych na przyszłość przemawia w szczególności kwestionowanie przez pozwanego zasadności stawianych mu zarzutów oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w jakim doszło do naruszenia. Odnosi się to do K. S.A., wobec której udzielono zabezpieczenia i dokonano zajęcia napojów energetycznych z kolizyjnym oznaczeniem, która także w toku procesu przekonywała o braku bezprawności swego działania i nadal prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu napojów energetycznych.

W ocenie Sądu zasadne jest zatem zastosowanie względem K. S.A., na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia, na przyszłość, zakazów wnioskowanych w pkt 1. pozwu - naruszania prawa X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do unijnego znaku towarowego nr 6217574, to jest produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedaży a także magazynowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu napojów, w tym napojów energetycznych,



w opakowaniach z oznaczeniami słownymi **XT** lub **XT Energy drink** i słowno-graficznymi :



lub **XT Energy drink**. W tym zakresie Sąd oddalił powództwo wyłącznie w części w jakiej dokonał uściśleń i stylistycznych zmian sformułowań w porównaniu z treścią pozwu.

Przepis art. 286 p.w.p. uzasadniał nałożenie na pozwaną nakazu zniszczenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, na jej wyłączny koszt, opakowań napojów energetycznych z oznaczeniami słownymi oraz słowno-graficznymi **XT** lub **XT Energy drink** wskazanymi w pkt. 1. pozwu. Sąd uznał, że żądana sankcja usunie skutki naruszenia zapobiegając wprowadzeniu do obrotu lub wywozowi napojów energetycznych z kolizyjnym oznaczeniem. Uwzględniając realia prowadzenia działalności gospodarczej Sąd wydłużył, z 7 do 14 dni, termin wyznaczony na wykonanie nakazu. Oddalił także powództwo w zakresie w jakim spółka X. domagała się przedstawienia jej przez pozwaną protokołu zniszczenia, który to obowiązek nie ma uzasadnienia w zakresie ochrony znaków towarowych, służy raczej do weryfikacji prawidłowości wykonania zasądzzonego nakazu.

W odniesieniu do roszczenia o zapłatę odszkodowania Sąd zważył:

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że w razie zawinionego naruszenia uprawniony do znaku towarowego może żądać naprawienia wyrządzonej przez naruszającego szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) 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 z wzoru.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.01.2013 r., V ACa 652/12) Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie przezeń winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazami i zakazami wynikającymi z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedołożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne

odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia) i miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowodnienie jej wysokości obciąża poszkodowanego. Opłaty licencyjne, o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. nie stanowią ryczałtowego zadośćuczynienia, służą jedynie określeniu wysokości odszkodowania, szczególnie tam, gdzie prawo własności przemysłowej jest licencjonowane. Uprawnionemu należy się więc określona kwota, na jaką mógłby liczyć, gdyby pozwany zawarł z nim umowę uprawniającą go do korzystania w określonym zakresie z prawa wyłącznego. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstępstwo od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości.

Dochodzenie na drodze sądowej w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych sprawia z reguły poważne problemy, stąd powodowie najczęściej ograniczają się do żądania sankcji zakazowych oraz usunięcia skutków naruszeń w sposób określony w art. 286 i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Jeśli jednak zdecydują się zażądać naprawienia szkody, muszą uwzględnić konieczność udowodnienia jej powstania, zakresu (wysokości), związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem pozwanego stanowiącym naruszenie, a także winy naruszcyciela. **Obowiązujące przepisy nie dają podstaw do uznania, że każde naruszenie wiąże się z uszczerbkiem majątkowym po stronie uprawnionego, który musi wykazać fakt powstania szkody.** Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku wydanym 10.01.2013 r. (V ACa 652/12) stwierdził: *Jest oczywiste, że szkoda jako uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych może przybrać różnorodną postać w tym przykładowo wskazywaną przez doktryny. Rzecz jednak w tym, że dla zasadności roszczenia odszkodowawczego, jego zasadności, niewystarczające są same wywody teoretyczne, niezbędne jest udowodnienie, że szkoda w danej postaci wystąpiła w majątku powoda wystąpił uszczerbek będący następstwem zachowania pozwanego, z którym ustawodawca łączy odpowiedzialność odszkodowawczą [...].*

Praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, że powodowie zwykle nawet nie starają się wykazywać szkody, przyjmując założenie, iż należy im się opłata licencyjna, której wysokość określi biegły. Z taką sytuacją mamy także do czynienia w tym postępowaniu. Powódka ograniczyła się do sformułowania żądania odszkodowawczego i wyjaśnienia, że powinno być ono liczone według stawki rynkowej opłat licencyjnych wynoszącej 10% wartości sprzedaży przez pozwaną napojów energetycznych XT Energy drink. (k.14) Nie wyjaśniła nawet, czy powstała w majątku jej przedsiębiorstwa szkoda ma charakter rzeczywisty, czy zmierza odzyskania utraconych w wyniku naruszenia korzyści (*lucrum cessans*). Twierdzenia i wnioski dowodowe zgłoszone dopiero w toku postępowania bez uprawdopodobnienia przyczyn uchybienia terminowi wskazanemu w art. 207 § 1 k.p.c. należy uznać za spóźnione. Poza opóźnieniem, nie obrazują one ponadto sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa spółki X.

w sposób umożliwiający uznanie za dowiedziony faktu wyrządzenia powódce szkody w określonym przez nią rozmiarze.

Oceniając zaoferowany przez nią materiał dowodowy należy stwierdzić, że powódka nie przedstawiła faktów, a tym bardziej dowodów przekonujących o tym, że w majątku jej przedsiębiorstwa powstała szkoda. Nie wyjaśniła jak wytworzenie i wprowadzenie do obrotu towarów z kolizyjnym oznaczeniem wpłynęło na jej wyniki finansowe, np. zmniejszenie eksportu (nie przedstawiła choćby danych porównawczych). Brak zatem dowodu powstania szkody i istnienia związku przyczynowego pomiędzy nią i działaniem pozwanej. Powódka nie uzasadniła także, w czym upatruje winę pozwanej. Ograniczyła się do przedstawienia szacunkowego wyliczenia należnej opłaty licencyjnej, choć jak przyznała unijny znak towarowy **XL Energy Drink** nie jest przedmiotem licencji. Nie ma też podstaw faktycznych do przyjęcia, że rynkowe stawki opłat licencyjnych odnoszące się do znaków towarowych używanych dla napojów energetycznych wynoszą w Unii Europejskiej 10%. Powódka arbitralnie przyjęła taką stawkę nie przedstawiając jednak odpowiednich umów lub innych źródeł umożliwiających szacunkowe określenie wysokości opłat rynkowych. Nie ulega wątpliwości, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, stąd dotarcie do nich może być znacznie utrudnione, co znacznie zmniejsza możliwość wyliczenia odszkodowania na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p..

W ocenie Sądu opłaty licencyjne powinny stanowić podstawę wyliczenia odszkodowania tylko w tych przypadkach, gdy powód licencjonuje przysługujące mu prawo własności przemysłowej lub gdy na określonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a dane o wysokości opłat ujawniane, że można określić ich wysokość. (w wyroku z 9.06.2017 r., III CSK 216/16 Sąd Najwyższy odnosi reguły ustalenia wysokości odszkodowania do konkretnych stawek rynkowych) Że tak jest w przypadku napojów energetycznych powódka nawet nie starała się przekonywać Sądu. Nie można się natomiast zgodzić z przedstawioną w motywach pozwu konstrukcją wyznaczania stawki opłat licencyjnych wg wskaźników, które nie odnoszą się do konkretnych danych zaczerpniętych z rynku lub odnoszą się do danych spoza terytorium ochrony znaku towarowego (w Izraelu).

Nieudowodnienia przez powódkę szkody (co do zasady i co do wysokości) nie mogło być sanowane przez biegłego, którego opinia nie opierała się na dokumentacji przedsiębiorstwa uzasadniającej stwierdzenie, że szkoda rzeczywiście powstała. Przyjęta przez biegłego do rozliczeń stawka opłaty licencyjnej w wysokości 5% oparta jest na danych pochodzących z opracowań naukowych (np. w USA), a nie na wynikach badania unijnego rynku napojów energetycznych. Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że w sporządzanych opiniach biegli bardzo rzadko odwołują się do konkretnych, weryfikowalnych danych zaczerpniętych z rynku. Zwykle ograniczają się do stwierdzenia, że opłata wynosi określony % sprzedaży. Budzi to uzasadnione zastrzeżenia pozwanych i dyskwalifikuje opinie, jak chodzi o ich przydatność do określenia należnej kwoty. Taka sytuacja nie ogranicza jednak dochodzenia odszkodowania przez powoda, który na zasadach ogólnych może dowodzić wyrządzenia mu szkody i jej wysokości.

Zważywszy, że powódka nie dowiodła faktu wyrządzenia jej szkody, winy pozwanej ani związku przyczynowego między jej działaniem, a szkodą roszczenie z pkt 3. oparte na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. należało oddalić jako nieudowodnione co do zasady i co do wysokości.

W odniesieniu do roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 p.w.p., uprawniony do znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposób obliczenia korzyści wywołuje spory doktrynalne. Ich podstawę stanowi z reguły uzyskany przychód, sporne jest natomiast odliczanie od niego poniesionych przez naruszcyciela kosztów i ich wysokości. Wg zwolenników penalnego charakteru obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne. Obowiązek udowodnienia ich poniesienia – co do zasady i wysokości – obciąża naruszcyciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

W pkt 4. pozwu spółka X. domagała się ostatecznie zasądzenia na jej rzecz od pozwanej kwoty 166.853 zł. Słuszność roszczenia została zweryfikowana przez Sąd do kwoty 143.713,69 zł, do której zapłaty została zobowiązana K. S.A. Wyliczeniu korzyści posłużyły informacje udzielone przez pozwaną i przedstawione przez nią dokumenty odnoszące się do wyników sprzedaży napojów energetycznych XL Energy drink wytworzonych na zamówienie Z. Ltd. Powołany w sprawie biegły dokonał wyliczenia wysokości korzyści uwzględniając wykazane przez pozwaną koszty ich uzyskania. Opinia w tym zakresie nie budzi wątpliwości Sądu co do jej prawidłowości. Jest jasna, przekonująca, oparta na danych zaczerpniętych z materiału dowodowego. Dr Z. P. jest wysokiej klasy specjalistą często opiniującym w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, jego kompetencje nie mogą zatem budzić zastrzeżeń. Sąd odrzucił wnioski biegłego tylko w tej części, w jakiej wyliczone korzyści powiększył on o stopę kapitalizacji uzyskując kwotę (...)zł. Takie podwyższenie kwoty bezpodstawnie uzyskanych korzyści o możliwą kapitalizację nie ma uzasadnienia konkretnych okolicznościach sprawy ani w przepisach prawa własności przemysłowej. Roszczenie X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekraczające kwotę 143.713,69 zł podlegało oddaleniu jako nieusprawiedliwione. (art. 296 ust. 1 p.w.p.)

W odniesieniu do roszczenia o podanie informacji o wyroku do publicznej wiadomości:

Roszczenie podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zaś po drugie wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r., I CSK 498/11) W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sąd Najwyższy słusznie wskazał: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a*

także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. Przy zasądzeniu roszczenie publikacyjnego należy kierować się *zakresem niedozwolonych działań naruszcyciela*. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

W pkt 5. pozwu spółka X. żądała podania w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu poprzez:

- a. zobowiązanie pozwanej do publikacji na jej głównej stronie internetowej, dostępnej pod adresem www. (...) .com informacji o wskazanej treści
- albo
- b. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez Sąd.

W przekonaniu Sądu publikacja wyroku lub informacji o wyroku, w którym zakazuje się naruszeń praw do znaków towarowych i nakazuje usunięcie powstałych już skutków takich naruszeń ma na celu przede wszystkim poinformowanie osób mogących być wprowadzonymi w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi od określonego przedsiębiorcy, a więc relatywny krąg konsumentów i ewentualnie kontrahentów naruszcyciela o uznaniu jego działań za bezprawne. Publikacja nie może piętnować pozwanego ani pozbawiać go wiarygodności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynym celem publikacji wyroku nie może być poinformowanie osób trzecich o wydaniu wyroku sankcjonującego naruszenie, szczególnie, że w jego treści sąd nie wyjaśnia na czym ono polegało.

W ustalonych okolicznościach sprawy, w której K. S.A. nie oferowała, nie reklamowała ani nie wprowadzała do obrotu napojów energetycznych z kolizyjnym oznaczeniem (ewentualnie z wyjątkiem ich sprzedaży zamawiającemu) nie ma uzasadnienia do publikacji wyroku ani informacji o nim. Naruszenie odbywało się w zamkniętym kręgu podmiotów (zamawiającego Z. Ltd., wytwórcy puszek z oznaczeniem **XT Energy drink** i pozwanej jako wytwórcy napoju) nie powstały zatem skutki, których usunięciu powinno służyć podanie wyroku do publicznej wiadomości. Z tej przyczyny Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w odniesieniu do pkt 5.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. uznając, że powinny one obciążać powódkę w 33%, a pozwaną w 67%, stosownie do wartości przedmiotu sporu każdego z roszczeń (1. – 50.000 zł, 2. – 10.000 zł, 3. – 65.584,20 zł, 4. – 166.853, 5. – 10.000 zł) oraz ich uwzględnienia (roszczenia 1., 2., 4. do kwoty 143.713,69 zł) lub oddalenia (roszczenia 3., 4. do kwoty 23.139,31 zł, 5.).

W rozliczeniu kosztów postępowania Sąd uwzględnił: poniesioną przez powódkę opłatę od pozwu 9.469 zł (nakazując pobranie na rzecz Skarbu Państwa brakującej części opłaty 5.653 zł), koszty opinii biegłego 8.030,88 zł, opłatę od wniosku o udzielenie zabezpieczenia 200 zł; poniesione przez pozwaną koszty tłumaczenia 5.413,08 zł (nakazując pobranie na rzecz Skarbu Państwa brakującej części wydatków 2.356,50 zł); koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu głównym i zabezpieczającym, w minimalnej wysokości, a także opłaty skarbowe od pełnomocnictw.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) W sprawach wszczętych w 2017 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł stawka minimalna wynosi 7.200 zł (§ 1pkt 7)

W efekcie rozliczenia kosztów postępowania Sąd:

- nakazał pozwanej wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 2.356,50 zł tytułem nieuiszczonej części wydatków na koszty tłumaczenia oraz kwotę 5.653 zł tytułem brakującej części opłaty sądowej
- zwrócił powódce z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.969,12 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszty opinii biegłego
- zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 12.369,08 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.