



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2017 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie**

**XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2017 r. w Warszawie

spraw połączonych z powództwa **C., Inc. z siedzibą w S. (USA)**

przeciwko **J.**

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

1. zakazuje J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą C. w K. używania unijnego znaku

towarowego  zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 011116878 na rzecz C., Inc. z siedzibą w S., to jest: importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania i eksportowania preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych tym znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C., Inc. z siedzibą w S. lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w S. w dniu 20 czerwca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika ... Urzędu Celno-Skarbowego w S., Oddział Celny w S., nr sprawy: 421010.CCZ.4343.31.2017.1.WO oraz w dniu 19 lipca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.51.2017.2.WO.;

2. oddała powództwo w zakresie żądań o zniszczenie towarów, nakazanie pozwanemu zaniechania popełniania na szkodę powódki czynów nieuczciwej konkurencji oraz o zobowiązanie pozwanego do

podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu;


3. umarza postępowanie w pozostałej części;

4. zasądza od Bartłomieja Jarockiego na rzecz C., Inc. z siedzibą w S. kwotę 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE


18 lipca 2017 r. C., Inc. z siedzibą w S. (USA) wniosła o:

1. zakazanie J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą C. używania unijnego znaku

towarowego nr 011116878 o wyglądzie:  zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), to jest importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania i eksportowania preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym

znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie: , które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o


wyglądzie: , które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 20 czerwca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, sygn. akt. 421010.CCZ.4343.31.2017.1.WO z dnia 20 czerwca 2017 r., w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki;

3. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem [www.clubnails.pl](http://www.clubnails.pl), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów, poprzez opublikowanie sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przez okres 3 miesięcy, przy czym sentencja orzeczenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 20 na białym tle, przy czym na wypadek niewykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o upoważnienie powódki do jego wykonania na koszt pozwanego;


#### 4. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Ponadto, na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p., powódka wniosła o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji za okres 5 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji o:

- pochodzeniu i sieciach dystrybucji preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr

011116878 o wyglądzie: , które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą poprzez wskazanie firm (nazw) i adresów, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów


- ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów w opakowaniach

opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie: , które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, a także uiszczonych za nie cen


- niezbędnych do dochodzenia przez powódkę roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p.

17 sierpnia 2017 r. (pod sygn. akt XXII GWzt 37/17) C., Inc. wniosła o:


1. zakazanie J. naruszania unijnego znaku towarowego nr 011116878 o wyglądzie:

 zarejestrowanego przez EUIPO, polegającego na importowaniu, wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, składowaniu w celu oferowania i eksportowania preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;

2. nakazanie pozwanemu zaniechania popełniania na szkodę powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu, składowaniu w celu wprowadzania do obrotu oraz na wprowadzaniu do obrotu preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym

nr 011116878  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uzyskanie w ten sposób przewagi cenowej nad podmiotami gospodarczymi dokonującymi obrotu towarami wprowadzanymi do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, co z kolei prowadzi do zakłócenia obrotu rynkowego;


3. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez zobowiązanie go do zniszczenia - na jego koszt i w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku - preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów opatrzonych

unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie:  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 19 lipca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.51.2017.2.WO z dnia 19 lipca 2017 r., w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki;

4. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt i w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem [www.clubnails.pl](http://www.clubnails.pl), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów, poprzez opublikowanie sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przez okres 3 miesięcy, przy czym sentencja orzeczenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 20 na białym tle, przy czym na wypadek niewykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o upoważnienie powódki do jego wykonania na koszt pozwanego.

Ponadto, na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p., powódka wniosła o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji za okres 5 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji o:

- pochodzeniu i sieciach dystrybucji preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o

wyglądzie:  i w opakowaniach opatrzonych w/w znakiem, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą poprzez wskazanie firm (nazw) i adresów, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów;

- ilości zaimportowanych, otrzymanych, zamówionych oraz zbytych preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów opatrzonych unijnym znakiem

towarowym nr 011116878 o wyglądzie:  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, wraz z cenami zakupu i sprzedaży tych towarów


- niezbędnych do dochodzenia roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. (k.2-82 akt sygn. XXII GWz 37/17)

23 sierpnia 2017 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt XXII GWz 37/17 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt XXII GWz 32/17.


Bartłomiej Jarocki wniósł o oddalenie obu powództw i zasądzenie na jego rzecz od powódki kosztów postępowania. (k.159-215, 224-271)

Pismem z 2 października 2017 r. C., Inc. ograniczyła powództwo złożone w sprawie sygn. akt XXII GWz 37/17 do roszczeń:

1. o nakazanie J. zaniechania popełniania na jej szkodę czynów nieuczciwej konkurencji polegających na importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu, składowaniu w celu wprowadzania do obrotu oraz na wprowadzaniu do obrotu preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do


paznokci i podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uzyskanie w ten sposób przewagi cenowej nad podmiotami gospodarczymi dokonującymi obrotu towarami wprowadzanymi do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, co z kolei prowadzi do zakłócenia obrotu rynkowego;

2. o nakazanie pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez zobowiązanie pozwanego do zniszczenia - na jego koszt i w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku - preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów

opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie:  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 19 lipca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.51.2017.2.WO z dnia 19 lipca 2017 r., w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki.


W konsekwencji, po zmianie powództwa dokonanej 16 sierpnia 2017 r., w sprawach połączonych pod sygn. akt XXII GWz 32/17 powódka domagała się:

1. zakazania J. używania unijnego znaku towarowego nr 011116878 o wyglądzie:


 zarejestrowanego przez EUIPO, to jest importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania i eksportowania preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym

znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie: , które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą;


2. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o

wyglądzie: , które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 20 czerwca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, sygn. akt. 421010.CCZ.4343.31.2017.1.WO z dnia 20 czerwca 2017 r., w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki;

3. zobowiązanie pozwanego do zniszczenia na jego koszt i w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie:

 i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 19 lipca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.51.2017.2.WO z dnia 19 lipca 2017 r., w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki;

4. nakazanie pozwanemu zaniechania popełniania na szkodę powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu, składowaniu w celu wprowadzania do obrotu oraz na wprowadzaniu do obrotu preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów opatrzonych unijnym znakiem towarowym

nr 011116878  i w opakowaniach oznaczonych w/w znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uzyskanie w ten sposób przewagi cenowej nad podmiotami gospodarczymi dokonującymi obrotu towarami wprowadzanymi do obrotu na terytorium EOG przez uprawnioną lub za jej zgodą, co z kolei prowadzi do zakłócenia obrotu rynkowego;


5. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem [www.clubnails.pl](http://www.clubnails.pl), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów, poprzez opublikowanie sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna




wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przez okres 3 miesięcy, przy czym sentencja orzeczenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 20 na białym tle, przy czym na wypadek niewykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o upoważnienie powódki do jego wykonania na koszt pozwanego.

Ponadto, na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p., wniosła o zobowiązanie pozwanego do udzielenia powódce informacji - za okres 5 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia - o:

- pochodzeniu i sieciach dystrybucji preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr

011116878 o wyglądzie , które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą poprzez wskazanie firm (nazw) i adresów, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów;


- ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych preparatów do pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci, podkładów w opakowaniach

opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr 011116878 o wyglądzie: , które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, a także uiszczonych za nie cen;


niezbędnych powódce do dochodzenia roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. (k.332-337)

#### **Sąd ustalił:**

C., Inc. z siedzibą w S. jest producentem lakierów do paznokci, w szczególności lakierów hybrydowych typu „Shellac” charakteryzujących się długą trwałością, wykorzystywanych przez klientów indywidualnych i salony kosmetyczne. Produkty marki „CND Shellac” są znane, otrzymują wiele prestiżowych nagród w konkursach na najlepsze produkty organizowanych przez renomowane czasopisma i stowarzyszenia działające w branży pielęgnacji oraz zdobienia paznokci. Powódka sprzedaje swoje produkty w wielu krajach na całym świecie. Ich import do Europejskiego Obszaru

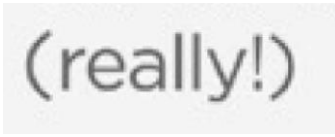
Gospodarczego odbywa się bez pośredników, towary opatrzone znakami  można tu nabyć bezpośrednio od dystrybutora producenta. Oficjalnym dystrybutorem produktów C., Inc. w Polsce jest Ekert Nails w Warszawie, dystrybuująca produkty CND hurtowo i detalicznie, posługująca się stroną internetową <http://www.ekertnails.pl/>. (dowód: wydruki stron internetowych k.61-70, 72-76)

C., Inc. służą m.in. prawa wyłączne do:

- słowno-graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 011116878 z pierwszeństwem od 13/08/2012 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (preparaty do pielęgnacji paznokci sztucznych i naturalnych, utwardzacze i lakiery do paznokci, podkłady, utwardzacze lakieru, zmywacze do paznokci, roztwory do suszenia lakieru do paznokci, płyny i proszki do rzeźbienia sztucznych paznokci, sztucznych tipsów i form, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, będące w postaci płynnej i sproszkowanej, pilniki do paznokci; preparaty do skórek przy paznokciach [kremy, balsamy, i oleje], kremy do rąk, balsamy i środki czyszczące, kremy i mleczka do stóp i środki czyszczące), 8. (produkty do manicure [przyrządy], wyroby do manicure elektryczne i nieelektryczne) i 11. (lampy ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych)


- słownego unijnego znaku towarowego **Vinylux** zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010964583 z pierwszeństwem od 14/06/2012 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie, kremy i utwardzacze do paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, zmywacze do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci), 8. (produkty do manicure [przyrządy], wyroby do manicure elektryczne i nieelektryczne), 11. (lampy ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych) i 44. (salony piękności, usługi w zakresie pielęgnacji paznokci)

(really!)

- słowno-graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego w EUIPO pod nr 011242336 z pierwszeństwem od 5/10/2012 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (preparaty do pielęgnacji ciała i paznokci, lakiery, kremy i utwardzacze do paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, zmywacze do paznokci [do usuwania emalii z paznokci], 8. (produkty do manicure [przyrządy], wyroby do manicure elektryczne i nieelektryczne) i 44. (salony piękności; usługi w zakresie pielęgnacji paznokci)

- słownego znaku towarowego **CND SHELLAC** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr R.250515, z pierwszeństwem od 24/05/2011 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (m.in.: środki do pielęgnacji paznokci, emalie do paznokci, utwardzacze do paznokci, lakiery i emalie nabłyszczające do paznokci, lakier do paznokci) i 11. (lampy ultrafioletowe nie do celów medycznych)

  
Shellac

- słowno-graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.250514, z pierwszeństwem od 24/05/2011 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (m.in.: środki do pielęgnacji paznokci, emalie do paznokci, utwardzacze do paznokci, lakiery i emalie nabłyszczające do paznokci, lakier do paznokci) i 11. (lampy ultrafioletowe nie do celów medycznych). (dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.39-43, 49-53, 55-59, wydruki z bazy na stronie uprp.pl k.45, 47)



Bartłomiej Jarocki prowadzi od lipca 2011 r. działalność gospodarczą pod firmą „C.” w Koszalinie, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków. (dowód: wydruk z CEIDG k. 131-132) Za pośrednictwem sklepu internetowego Clubnails Cosmetics – Hurtownia Kosmetyczna na stronie [www.clubnails.pl](http://www.clubnails.pl) pozwany wprowadza do obrotu i oferuje towary oznaczone znakiem towarowym **CND**, które nabywał od spółki MAHA Cosmetics & Beauty Care GmbH z siedzibą w Köln w Niemczech oraz od Zoga Beauty z siedzibą w Berlinie (dowód: wydruki ze stron internetowych k.134-151, faktury k.166-191)

C., Inc. legitymuje się decyzją w sprawie ochrony celnej, wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne, która to chroni jej prawa własności intelektualnej i zobowiązuje organy celne do zatrzymywania towarów, które mogą naruszać prawa objęte decyzją. (dowód: wniosek o podjęcie działania przez organy celne k.78-84)

20 czerwca 2017 r., a następnie 19 lipca 2017 r. powódka została zawiadomiona przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, o zatrzymaniu odpowiednio 996 i 348 sztuk lakierów do paznokci ze znakami towarowymi **CND**, co do których powstało uzasadnione podejrzenie naruszenia praw wyłącznych powódki. (dowód: wydruk z poczty elektronicznej k.86, decyzja k.87-89, powiadomienie k.90-93 i k.60-67 akt sygn. XXII GWzt 32/17) Otrzymała fotografie zatrzymanych towarów, na opakowaniach których znajdują się znaki towarowe, do których wyłącznie uprawniona jest C., Inc. (dowód: fotografie k.95-125)

Z informacji Urzędu Celno-Skarbowego wynika, że odbiorcą zatrzymanego towaru miał być: Clubnails Cosmetics, Ul. Kogucia 7, 75-900 Koszalin, Tel. 794500794, a jego nadawcą NAIL NAXX NICK PHAM 7701 Garden Grove BL VD Garden Grove CA 92841, USA. (dowód: wydruk z poczty elektronicznej k.127, powiadomienie k.128-129) Pełnomocnik uprawnionej skontaktował się z pozwanym celem ustalenia pochodzenia zajętych przez Służbę Celną towarów oraz ewentualnego polubownego zakończenia sporu. Z wyjaśnień pozwanego wynikało, że towary zostały mu przez pomyłkę przesłane przez kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych. Pomimo prowadzonych negocjacji, strony nie osiągnęły porozumienia co do polubownego zakończenia sporu. (dowód: oświadczenie k.192-193, korespondencja k.289-295, wydruk ze strony internetowej k.296-297, wydruk z poczty elektronicznej k.299-300, 302-308, 310-312, 314-315, 317-318, 320-323, 325-329, zeznania Bartłomieja Jarockiego k.371)

## **Sąd zważył:**

### **1. Naruszenie praw do znaków towarowych:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99

*Philips*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*) Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i nie-zakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1). Zgodnie z ust. 1 p.w.p. art. 296, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 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. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Sankcje zakazowe mogą być przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.)

Z kolei przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi w pkt a., że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku gdy oznaczenie to

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.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Odpowiednio kwestie wyczerpania praw ochronnych na krajowe znaki towarowe reguluje przepis art. 155 p.w.p.

Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*, z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*) W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG* Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel zrzekł się jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody. Uprawniony nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem, bez żadnego zastrzeżenia umownego, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub - w końcu - prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 *Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd* Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Unii decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por.

M.Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX*) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 *Makro v. Diesel*)

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach *Zino Davidoff i Levi Strauss* oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 *Van Doren*). Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 *Van Doren* w tego rodzaju sprawach następuje odwrócenie ciężaru dowodu. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazać jego przesłanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbył w EOG.

Wyrok wydany w sprawie *Van Doren* ma zasadnicze znaczenie dla dowodzenia zasadności zarzutu naruszenia praw do znaków towarowych. 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. 13 zainteresowany jest domniemany naruszciciel, 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.

Stosownie do przepisów 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 KKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 *Wokanda* 2002/7-8/44)

Zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w postępowaniu w sprawie o naruszenie unijnego znaku towarowego na powódzie (właściciela znaku lub licencjobiorcy) spoczywa ciężar udowodnienia wyłączności jego używania oraz faktu korzystania przez pozwanego ze znaku w jakiegokolwiek z form postaciowych (oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w tych celach, importu, eksportu lub reklamy towaru opatrzonego zarejestrowanym znakiem towarowym). Jeżeli pozwany – przyznając fakt używania znaku - twierdzi, że doszło do wyczerpania prawa, to on powinien dowieść, iż opatrzone nim towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. (art. 6 k.c.) Dowód wyczerpania musi się odnosić do każdego towaru ze znakiem powoda.

Prawa C., Inc. wyłącznego używania słownych i słowno-graficznych, krajowych i unijnych znaków towarowych **CND** nie były kwestionowane przez Bartłomieja Jarockiego, który zaprzeczał jednak słuszności stawianych mu zarzutów naruszenia. Na ich poparcie powódka powołała fakty dwukrotnego zatrzymania przez organy celne nadesłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lakierów do paznokci ze znakami **CND**, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez nią ani za jej zgodą.

Zasadniczą kwestią podlegającą ocenie z punktu widzenia naruszenia praw do znaków towarowych było ustalenie, czy zatrzymane towary, wysłane na adres przedsiębiorstwa pozwanego, były przez niego zamówione. Bartłomiej Jarocki zdecydowanie temu zaprzeczał, przedstawiając oświadczenie nadawcy wskazujące na pomyłkę. Deklarował wolę ugodowego zakończenia sporu, w szczególności odesłania nadawcy zatrzymanych lakierów. W przekonaniu Sądu brak jest dowodów na to, by pozwany dopuścił się działania polegającego na imporcie towarów ze znakami powódki spoza EOG w celu ich oferowania i wprowadzenia do obrotu w Polsce. Sąd dał wiarę zeznaniom Bartłomieja Jarockiego, że w dwóch konkretnych przypadkach zatrzymań wprowadzenie w polski obszar celny lakierów do paznokci CND nie było efektem jego działań. Nie ma podstaw do kwestionowania oświadczenia dostawcy Nicka Phan, jakkolwiek sposób zawierania i realizowania transakcji handlowych budzi uzasadnione wątpliwości co do zasad współpracy, z której może wynikać pogwałcenie praw i interesów gospodarczych osób trzecich. Zdaniem Sądu pozwany nie dopuścił się zatem naruszenia praw wyłącznych C., Inc., mamy tu jednak do czynienia z ich realnym, poważnym zagrożeniem.

Bartłomiej Jarocki jest przedsiębiorcą, a zatem w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej jest obowiązany do zachowania należytej staranności w stopniu podwyższonym. (art. 355 § 2 k.c.) W szczególności powinien on dokonywać transakcji handlowych i składać zamówienia w taki sposób (w takiej formie), by realizacja zobowiązań nie naruszała w żaden sposób praw wyłącznych osób trzecich. Wymogów tych nie spełnia w żadnym razie współpraca pozwanego z przedsiębiorcą amerykańskim Nickiem Phan'em, stwarzając realną groźbę naruszania praw C., Inc. do znaków towarowych. Składane telefonicznie, w żaden sposób niepotwierdzone zamówienia dowolnie realizowane przez kontrahenta spoza EOG sprawiają, że w polski obszar celny wprowadzane są towary ze znakami, co do których nie nastąpiło wyczerpanie. **Roszczenia zakazowe C., Inc. są zatem w pełni uzasadnione groźbą naruszenia jej praw w przyszłości. (art. 102 ust. 1 rozporządzenia i art. 285 p.w.p.)**

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

- 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 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.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1, stanowiącego, że uprawniony może żądać odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszydiciela korzyści,
- 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, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sądu powódka zasadnie była żądała zakazania J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą C. w Koszalinie używania unijnego znaku towarowego



zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 011116878 na rzecz C., Inc. z siedzibą w S., to jest: importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania i eksportowania preparatów do



pielęgnacji paznokci, utwardzaczy do paznokci, lakierów do paznokci i podkładów w opakowaniach opatrzonych tym znakiem, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez C., Inc. z siedzibą w S. lub za jej zgodą. By nie było wątpliwości, że zakaz dotyczy także towarów zajętych w Oddziale Celnym w Szczecinie w dniu 20 czerwca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.31.2017.1.WO oraz w dniu 19 lipca 2017 r. na podstawie decyzji Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Oddział Celny w Szczecinie, nr sprawy: 421010.CCZ.4343.51.2017.2.WO, Sąd wyraźnie wskazał je w wyroku.

Sąd uznał natomiast, że nie zostały przedstawione przez C., Inc. dowody uzasadniające ustalenie naruszenia przez Bartłomieja Jarockiego praw powódki, stąd nie są zasadne żądania zmierzające do usunięcia skutków takiego naruszenia (zniszczenie towarów, publikacja orzeczenia lub informacji o nim). W tym zakresie powództwo podlegało oddaleniu. (*a contrario* art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

## **2. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji:**

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *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.*

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, 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 wyrzeć, 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.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Sąd podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 27/04/2012 r., że sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomaganie jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. (V CSK 211/11) *Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej.* (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

W wyroku z 27/04/2012 r. (V CSK 211/11) Sąd Najwyższy stwierdził: *Wbrew temu co twierdzi powód za taką działalność nie może być uznane założenie w Polsce spółki z o.o., w której powód jest wyłącznym udziałowcem. Bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, lecz właśnie sama spółka. Sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomaganie jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Działalność gospodarczą na terenie Polski prowadzi wtedy tylko sama spółka i ona jest niewątpliwie przedsiębiorcą w rozumieniu obu powołanych wyżej ustaw. Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla jej działalności nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym wspólnikiem polskiej spółki sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy. Gdyby zagraniczny przedsiębiorca dostarczał do Polski swoje towary na podstawie udzielonej licencji wtedy można by uznać, że prowadzi on także sam działalność gospodarczą. Jeżeli jednak jego aktywność na polskim rynku sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy chronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji zależny od niego podmiot.*

Sąd jest świadomy rozbieżności poglądów co do udzielaniu zagranicznym przedsiębiorcom ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Wystarczy wskazać wyrok z 29/11/2012 r. (I CSK 756/12), w którym Sąd Najwyższy przyjął rozszerzającą wykładnię pojęcia przedsiębiorcy z art. 2 u.z.n.k., stwierdzając: *O statusie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Może ono polegać na różnych działaniach, które mogą wpływać na bieżące albo przyszłe wyniki przedsiębiorców lub interesy klientów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2003 r., II CK 161/02, OSNC 2004, Nr 11, poz. 186). Jako działalność gospodarcza nie musi mieć ono charakteru zarobkowego, wystarczy, aby spełniało przesłanki zawodowości, to jest miało charakter stały, ciągły i organizacyjny. W wyroku z 26 marca 2002 r., III CKN 777/00 (OSNC 2003, Nr 3, poz. 40), za przejaw uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez powoda, Sąd Najwyższy uznał zadysponowanie przez niego nazwą przedsiębiorstwa i udzielenie zgody na korzystanie z niej przez inne podmioty, a zatem udzielenie im licencji. Podobnie Sąd Najwyższy ocenił status licencjodawcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyroku z 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328). Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego nakłada na całe otoczenie prawne obowiązki jego*

*nienaruszania, między innymi powstrzymanie się od używania takiego znaku dla oznaczania towarów przez osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi podmiot nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego stanowiącego wyłączne prawo innej osoby, to takie działanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może być rozważane, jako czyn nieuczciwej konkurencji. Reasumując ten wątek trzeba stwierdzić, że formą uczestniczenia przez powoda w działalności gospodarczej na polskim rynku było czerpanie korzyści z licencji na znak towarowy (...), której udzielił zależnej od niego spółce prawa polskiego. Czyny pozwanego godzące w prawo ochronne powoda mogą wpływać na jego sytuację, jako licencjodawcy, a w takiej sytuacji licencjodawca jest postrzegany w orzecznictwie, jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., któremu może być udzielona ochrona prawna także na jej podstawie. Skoro jednak ochrona prawna na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. miałaby być udzielona powodowi, a nie zależnej od niego spółce prawa polskiego, to i przesłanki decydujące o jej udzieleniu powinny być ustalone i zrelatywizowane do osoby powoda i tych form jego aktywności, w których jest obecny na polskim rynku. Wynika z tego zawężenie zakresu okoliczności, od których zależy legitymacja czynna powoda do dochodzenia zgłoszonych roszczeń do kwestii przysługiwania mu prawa ochronnego na znak towarowy (...) i stwierdzenia naruszenia tego prawa przez pozwanego.*

Wyrażone w cytowanym wyroku poglądy są trudne do zaakceptowania, szczególnie że argumentacja Sądu Najwyższego opiera się na nie do końca prawidłowym rozumieniu kumulatywnej ochrony prawa wyłącznego do znaku towarowego. Szersze wyjaśnienie tej kwestii wykracza poza ramy niniejszego orzeczenia. Nawet jednak gdyby uznać, że – co do zasady – w opisanej sytuacji przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do znaku towarowego może mieć interes prawny chroniony przed czynami nieuczciwej konkurencji, to w każdej konkretnej sprawie powinien go wykazać, a więc jako powód udowodnić.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych.

Przepis art. 18 ust. 1 stanowi, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i formie.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu, C., Inc. nie dowiodła w tym postępowaniu, że jej interes gospodarczy wynikający z używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenia **CND** został realnie naruszony lub zagrożony bezprawnym działaniem Bartłomieja Jarockiego, a jeśli tak to w jaki sposób.

Powódka powinna była przedstawić dowody oferowania przez nią lub sprzedaży tak oznaczonych lakierów do paznokci oraz pierwszeństwa rynkowego, ewentualnie także wyjaśnić charakter relacji handlowych łączących ją z dystrybutorami (działania Ekert Nails nie mogą być uznane za używanie oznaczenia przez nią samą). Niewystarczająca jest teoretyczna argumentacja przedstawiona w motywach pozwu, bez odwołania się do konkretnych faktów i popierających je dowodów. Uznanie, że naruszenie prawa do znaku towarowego w sposób automatyczny uzasadnia ochronę właściciela przed czynami nieuczciwej konkurencji jest tyleż uproszczone, co nieprawidłowe. Zważywszy odmienność przedmiotu i przesłanek ochrony, roszczenia wynikające z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. powinny być odrębnie wykazane i udowodnione. Obowiązkowi temu C., Inc. nie sprostała, co skutkowało musiało oddaleniem powództwa w tym zakresie.

Wobec częściowego cofnięcia pozwu, ze względu na tożsamość roszczeń zgłoszonych w sprawie sygn. akt XXII GWzt 37/17, **Sąd postanowił o umorzeniu postępowania na koszt pozwanego.** (art. 355 k.p.c.)

**Koszty procesu obciążają strony po połowie na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,** ponieważ powódka uległa swym żądaniom w odniesieniu do jednej z podstaw roszczeń i niektórych z sankcji naruszenia, zasada odpowiedzialności pozwanego za możliwe przyszłe (grożące) naruszenia została przez Sąd potwierdzona.

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.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w sprawie *opłat za czynności adwokackie*. Zasadzając 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).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników stron będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680 zł i 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). W kosztach postępowania rozliczono także opłaty sądowe od obu pozwów poniesione przez C., Inc. (łącznie 7.000 zł)

**Zarządzenie:** odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron.

9/01/2018 r.