



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska


Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M. S.A. z siedzibą w Aubervilliers**

przeciwko **M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie**

o ochronę praw do znaków towarowych

1. zakazuje M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie naruszeń praw M. S.A. z siedzibą w Aubervilliers do słownego unijnego znaku towarowego **MOTUL** nr 000548321 oraz graficznego unijnego znaku towarowego  nr 000548941, przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką z oznaczeniem **MOTUL**, w szczególności o wyglądzie przedstawionym na



fotografii


2. oddała powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie na rzecz M. S.A. z siedzibą w Aubervilliers kwotę 4.436 (cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 3 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 81/15 Sąd udzielił M.S.A. w Aubervilliers zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **MOTUL** nr 000548321 oraz graficznego wspólnotowego

znaku towarowego  nr 000548941, poprzez zakazanie obowiązanej - na czas trwania postępowania - wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką oznaczoną słownym wspólnotowym znakiem towarowym


**MOTUL** nr 000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym  nr

000548941, w szczególności w opakowaniach z zakrętkami o wyglądzie




2. o nakazanie usunięcia skutków naruszenia, poprzez:

- nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujących się w posiadaniu obowiązanej i będących jej własnością zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr

000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym  nr 000548941, używanych do zamykania pojemników z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczególności olejów silnikowych,

- nakazanie wycofania z obrotu przez obowiązaną zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym

 nr 000548941, używanych do zamykania pojemników z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczególności olejów silnikowych,

poprzez

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – zakrętek pojemników z olejem silnikowym oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub graficznym

wspólnotowym znakiem towarowym



nr 000548941, luzem albo wraz z opakowaniem,



w szczególności zakrętek o wyglądzie

**b. nakazanie obowiązanej** – na czas trwania procesu – wycofania z obrotu pojemników olejów silnikowych z zakrętkami oznaczonymi słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr

000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym



nr 000548941, w



szczegółności z zakrętkami o wyglądzie:

Sąd zagroził przy tym spółce M. obowiązkiem zapłaty na rzecz M. S.A. kwot po 1.500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach I.1 i I.2b.

Postanowieniem z 28 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I ACz 312/16) Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że: w punkcie 2a usunął słowa "albo wraz z opakowaniem", w punkcie 2b ustalił, że nakaz wycofania dotyczy pojemników olejów silnikowych z zakrętkami w tym punkcie opisanymi - oznaczonych i sygnowanych logo "K2" oraz oddalił dalej idący wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie uwzględniony w tym punkcie.

W zakreślonym przez Sąd dwutygodniowym terminie M. S.A. w Aubervilliers wniosła o:

**I. zakazanie M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie** naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **MOTUL** nr 000548321 oraz graficznego wspólnotowego

znaku towarowego



nr 000548941 tj. zakazanie wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką oznaczoną wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym

**MOTUL**

nr 000548941, w szczególności w opakowaniach z zakrętkami o wyglądzie



II. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia poprzez:

a. nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujących się w posiadaniu pozwanej zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub graficznym wspólnotowym

znakiem towarowym

**MOTUL**

nr 000548941 używanych do zamykania pojemników z olejem



silnikowym, o wyglądzie:

b. nakazanie wycofania z obrotu przez pozwaną zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym

**MOTUL**

nr 000548941, używanych do zamykania pojemników z olejem silnikowym, o



wyglądzie:

III. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości, na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał M. Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Stawie 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski używania słownego wspólnotowego znaku towarowego M. oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego

**MOTUL**

, tj. zakazał M. Sp. z o.o. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, używania w reklamie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych, w opakowaniach z zakrętką oznaczoną wspólnotowym znakiem

towarowym **MOTUL** lub graficznym wspólnotowym znakiem towarowym

**MOTUL**

.”

poprzez:


a. umieszczenie na stronach internetowych pod adresem [www.\(...\).pl](http://www.(...).pl) oraz [www.\(...\)](http://www.(...)), a w przypadku

zmiany przez pozwaną w trakcie postępowania sądowego tych stron internetowych na inne, to na innych stronach internetowych, za pośrednictwem których, w dniu wydania orzeczenia w niniejszej sprawie będzie ona prowadziła działalność handlową lub promocyjną polegającą na sprzedaży lub promocji olei silnikowych, w sposób widoczny bezpośrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 widocznej powierzchni strony w sposób czytelny i utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres jednego miesiąca;

b. opublikowanie dwukrotnie w odstępach tygodniowych, w piątkowym wydaniu gazety codziennej pt. (...) informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie poprzez umieszczenie na trzeciej stronie tego dziennika w czarnej ramce, kolorowego ogłoszenia o formacie nie mniejszym aniżeli 1/3 powierzchni strony;

z zagrożeniem, na podstawie art. 1050, 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c., obowiązkiem zapłaty na rzecz powódki sumy 2.000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku.

Powódka wniosła również o zobowiązanie pozwanej do udzielenia informacji o pochodzeniu zakrętek oznaczonych słownym wspólnotowym znakiem towarowym **MOTUL** nr 000548321 lub

graficznym wspólnotowym znakiem towarowym  nr 000548941 poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów oznaczonych ww. znakami towarowymi, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary za okres od 21 grudnia 2010 r. do dnia przekazania informacji. Na podstawie art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i 1051<sup>1</sup> k.p.c., w przypadku wydania postanowienia o obowiązku udzielenia informacji, wniosła o zagrożenie pozwanej nakazaniem zapłaty na jej rzecz kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie IVa. (k.2-88)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. (k.112-190)


Przed przystąpieniem do przedstawienia ustalonych okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sąd pragnie wyjaśnić, że w sprawach o naruszenie praw z rejestracji unijnego znaku towarowego, czy szerzej praw własności przemysłowej, obowiązują reguły określone przez krajowego ustawodawcę dla ogółu spraw cywilnych. Sąd nie znajduje podstaw do traktowania spółki M. na wyjątkowych zasadach, przyznawania jej praw i zwalniania z obowiązków, które odnoszą się do wszystkich stron postępowań. Akceptacja działania pozwanej stanowiłaby nie tylko naruszenie art. 207 § 6 k.p.c., lecz także ogólnej zasady równowagi stron procesu cywilnego. Liczba i ciężar jakościowy argumentów nie może mieć znaczenia, jeśli pozwana lekceważy terminy procesowe i narzuca własne reguły zasadniczo odbiegające od wynikających z przepisów obowiązującego prawa i praktyki jego stosowania. Jej przekonanie o własnej racji nie jest usprawiedliwieniem takiego zachowania, szczególnie, że cechuje ono przeważającą część uczestników postępowań sądowych.

Kierując się zasadą wyrażoną w art. 207 § 6 k.p.c. Sąd uwzględnił wyłącznie te twierdzenia i dowody, które zostały zgłoszone przez powódkę w pozwie i replice oraz przez pozwaną w dwóch pierwszych pismach przygotowawczym (spółka M. uchybiła terminowi do złożenia odpowiedzi na pozew w warunkach nieuzasadniających zastosowanie art. 168 § 1 k.p.c.). W żadnym razie nie można uznać, że czas wyznaczony do złożenia odpowiedzi na pozew był zbyt krótki, by pozwana zdołała sformułować twierdzenia i wnioski dowodowe. O zarzutach M. S.A. wiedziała znacznie wcześniej, z korespondencji przedsądowej prowadzonej przez strony od września 2015 r. i z postępowania zabezpieczającego. W ocenie Sądu uchybienie terminowego przedstawienia stanowiska nie wynikał z braku czasu lecz z zaniedbania i wybranej taktyki procesowej, która skłoniła spółkę do gromadzenia dowodów negatywnych – wykazywania tego co przekonuje o nienaruszaniu praw wyłącznych osób trzecich, a nie na zwalczaniu stawianych jej konkretnych zarzutów.

#### **Sąd ustalił, że:**

Założona w 1932 r. spółka akcyjna prawa francuskiego M. S.A. z siedzibą w Aubervilliers jest producentem silnikowych olei samochodowych i motocyklowych. Powódka wytwarza specjalistyczne środki smarne na potrzeby sportów motocyklowych i samochodowych, a także oleje silnikowe stosowane na co dzień, przeznaczone dla różnych marek samochodów i rodzajów silników. Polskim przedstawicielem powódki jest M. Deutschland GmbH, odpowiedzialna za dystrybucję produktów, jak również za rozwój marki. Produkty M. , obecne na polskim rynku od 1995 r., znane są przede wszystkim wśród użytkowników motocykli i wysoko przez nich oceniane. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorstw k.14-21, wydruki ze stron internetowych k.23-26, zeznania świadków J. M, A.M. i P.P.k.295)

M. S.A. służą m.in. prawa do unijnych znaków towarowych: słownego **MOTUL** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr. 000548321 oraz

słowno-graficznego  zarejestrowanego pod nr. 000548941 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1. (m.in. środki chemiczne stosowane w przemyśle, dodatki chemiczne do paliw silnikowych w tym benzyny do silników, środków smarowych, olejów i smarów; płyny hydrauliczne do obwodów hamulcowych, sprzęgieł i automatycznych skrzyń biegów) oraz 4. (m.in. oleje przemysłowe i smary, środki smarne; niechemiczne dodatki do paliw silnikowych, olejów, smarów i środków smarnych; środki pochłaniające). (dowód: wydruk z bazy EUIPO i świadectwa rejestracji k.27-36)

Uprawniona intensywnie używa znaków towarowych **MOTUL**, w szczególności opatruje nimi opakowania swych produktów, w tym nakrętki pojemników na smary. Znaki te są wykorzystywane przez powódkę także w informacji handlowej, w reklamie (także internetowej) oraz w działaniach sponsoringowych (powódka sponsoruje ekipy uczestniczące w rajdach samochodowych i imprezy motoryzacyjne). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.37-38, 62-65)

Nakrętki w kolorze czarnym są przeznaczone dla olejów syntetycznych najwyższej jakości, najbardziej zaawansowanych technologicznie. Stosowane przez powódkę zamknięcie SVB 50/23-3 <MOTUL\*NAT/BLACK 1061 wytwarzane jest przez zakłady produkcyjne B. Niemcy oraz B. Hiszpania

skąd jest dostarczane bezpośrednio do M. S.A. Nakrętki z wytłoczonym znakiem towarowym **MOTUL** dostępne są wyłącznie dla produkowanych przez powódkę wyrobów smarnych. Korki stosowane przez powódkę są tak skonstruowane, że każda ingerencja zmierzająca do jego odkręcenia jest na nim widoczna. (dowód: fotografie k.60-61, 77-80, wydruki ze stron internetowych k.62-65, zeznania świadka P. P. k.295, oświadczenie k.178)

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży chemii motoryzacyjnej, kosmetyków samochodowych, w tym olejów samochodowych. Jej wyroby są oferowane, reklamowane i wprowadzane do obrotu pod marką **K2**, nagrodzoną w 2014 r. Złotym Godłem ogólnopolskiego konkursu Laur Konsumenta 2014. (dowód: odpis z KRS k.39-46, wydruki ze strony internetowej k.47-49, 277-280, dyplom k.157-158, 163-165, informacja k.159, wydruk ze strony internetowej k.160-162, raport k.170-174) Pozwana współpracuje z powiązaną z nią gospodarczo I. spółką z o.o. z siedzibą w Starym Stawie, której od kilku lat wydawany jest przez SGS United Kingdom Ltd System & Services Certification certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży chemii oraz kosmetyków samochodowych. (dowód: kopie certyfikatów k.148-150) Otrzymała ona liczne wyróżnienia za kosmetyki samochodowe marki **K2**. Współpracuje ona z B. spółką z o.o. w Warszawie, od której nabywa zamknięcia opakowań produktów do przemysłu motoryzacyjnego, w tym zamknięcie 50mm z lejkiem, z oznaczeniem SVB 50/23-3 PA<NAT/CZARNY 61, wytwarzanym przez zakład produkcyjny B. Niemcy. (dowód: dyplomy k.154-156, oświadczenie k.178)

22 września 2015 r. M.G. nabył od S. S.A. w Krakowie dwie pięciolitrowe bańki oleju silnikowego **K2 TEXAR 5W-40** (data produkcji 6/08/2014 r., nr partii 23607/140623/11) i 5W 40 BLD (bez daty produkcji i nr partii). Pierwsza z nich była zamknięta nakrętką z oznaczeniem **MOTUL**:



(dowód: dowody rzeczowe, faktura k.51, oświadczenie k.50, korespondencja k.54, zeznania świadka M. G. k.295)

5 listopada 2015 r. M. G. nabył od S. S.A. w Krakowie pięciolitrową bańkę oleju silnikowego **K2 TEXAR 5W-40** (data produkcji 6/08/2014 r., nr partii 23607/140623/11). Opakowanie było



zamknięte nakrętką z oznaczeniem M. : (dowód: dowód rzeczowy, faktura k.88, zeznania świadka M.G. k.) Sprzedany towar pochodził od M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie, która została wskazana na etykiecie. Na czas transportu był owinięty przezroczystą folią, na której umieszczono naklejkę ze wskazaniem sprzedawcy, odbiorcy i trasy dostawy. (dowód: dowody rzeczowe, zeznania świadka A.S. k.562)



Producentem oleju silnikowego **K2 TEXAR** jest I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym Stawie. (bezsporne – tak też certyfikat k.148-153, materiały informacyjne i nagrody k.159-169, zeznania P.N. k.562) Jest ona znana na rynku przede wszystkim jako wytwórca kosmetyków samochodowych **K2**. (dowód: nagrody k.154-158, zeznania P.N. k.562)

W trakcie wykonywania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 10 grudnia 2015 r. nie stwierdzono w siedzibie pozwanej żadnych opakowań oleju silnikowego z nakrętkami oznaczonymi **MOTUL** ani samych takich nakrętek. (bezsporne – tak też protokół zajęcia komorniczego k.145-146) Nie ma ich także na rynku. (dowód: zeznania świadka Jacka Mędrali k.295, zeznania P.N. k.562 – brak dowodu przeciwnego) Dostawcą nakrętek do opakowań oleju silnikowego **K2** bez oznaczenia **MOTUL** jest B. spółka z o.o. w W. (bezsporne – tak też oświadczenie k.50)

Spółka M. nie należy do sieci autoryzowanych dystrybutorów produktów uprawnionej, nie jest też powiązana kapitałowo ani osobowo z M. S.A. Nigdy nie uzyskała jej zgody na używanie znaków towarowych **MOTUL**. (bezsporne – tak też korespondencja k.67-74)

**Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o zaoferowany przez strony materiał dowodowy.** Sąd uwzględnił przy tym wnioski zgłoszone przez M. S.A. w pozwie i replice (k.264-280), a przez pozwaną w piśmie procesowym z 19/01/2016 r. oraz w załączniku do protokołu rozprawy z 25/01/2016 r., uznając że dopuszczenie dowodów zawnioskowanych w piśmie tym nie przedłuży postępowania. Rozliczne wnioski formalne i dowodowe (także służące poszukiwaniu dowodów) zgłaszane przez pozwaną w toku postępowania oddalone zostały przez Sąd jako spóźnione wobec nieuprawdopodobnienia okoliczności, o których mowa w art. 207 § 6 k.p.c. W tym przypadku nie można uznać, że potrzeba zgłoszenia twierdzeń i dowodów powstała później niż w odpowiedzi na pozew. Fakt że pozwana uzyskała je w toku sprawy, nie oznacza, że wcześniej nie było to możliwe. Wielkość materiału dowodowego i stale nowych twierdzeń o okolicznościach faktycznych (pismo przygotowawcze z 4/04/2016 r. k.306-543, protokół rozprawy z 13/06/2016 r., wnioski dowodowe z pisma z 24/06/2016 r. złożonego ponadto po zamknięciu rozprawy) wyklucza przyjęcie, że ich uwzględnienie nie spowodowałoby zwłoki w rozpoznaniu sprawy. (*a contrario* art. 207 § 6 k.p.c.) Złożone jako załącznik do protokołu rozprawy, a w istocie pismo przygotowawcze z 24/06/2016 r. (k.592-904) zostało zwrócone wobec braku wymaganego art. 207 k.p.c. zobowiązania. (k.906)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) w tym postępowaniu to nie pozwana była zobowiązana udowodnić, że nie naruszyła praw wyłącznych M. S.A. (dowód negatywny), lecz powódka winna była dowieść wkroczenia przez spółkę M. w sferę wyłączności używania znaków towarowych **MOTUL**. W ocenie Sądu naruszenie praw wyłącznych powódki zostało należycie udowodnione dowodami rzeczowymi, dokumentami i uzupełniającymi je zeznaniami świadków.

Odmienne niż ma to zazwyczaj miejsce w tego rodzaju sprawach, spółka M. skoncentrowała się na wykazywaniu, że prowadzi działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych osób trzecich ani dobrych obyczajów handlowych. Wybór takiej taktyki procesowej sprawił, że poniosła ona niebagatelne wydatki na przedstawienie nieskutecznego dowodu negatywnego, zamiast skupić się na



zwalczaniu słuszności stawianych jej konkretnych zarzutów. Dysponując dokumentacją księgową i mając możliwość odczytania kodów kreskowych umieszczonych na etykietach spornych produktów pozwana z pewnością mogłaby to zrobić. Nie musiała wycofywać z rynku całej partii produktów, by skontrolować ich oznaczenie. Skoro zaś nie zaprzeczyła faktu sprzedaży do S. S.A. zakwestionowanych olejów, należało przyjąć, że zostały one przez pozwaną wprowadzone do obrotu.

W sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. W żadnym razie nie można wymagać od nich zapisu fotograficznego zdarzeń, by zeznania świadków i stron w procesie gospodarczym uznać za wiarygodne. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument – jak było w tym przypadku – to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

W ocenie Sądu, w zasadniczych dla rozstrzygnięcia sporu kwestiach, zeznania świadków J. M., P.P., M.G., A.S. oraz A.M. można uznać za wiarygodne, korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym i uzupełniające go. Zeznania P.N. tylko w bardzo ograniczonym zakresie posłużyły czynieniu przez Sąd ustaleń faktycznych, ponieważ zadawane mu pytania dotyczyły twierdzeń nieistotnych dla rozstrzygnięcia sporu lub spóźnionych (stosowne zarzuty nie znalazły się w odpowiedzi na pozew). Autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych (złożonych także w formie kopii i odpisów) nie była przez strony wzajemnie kwestionowana, mogły więc one służyć weryfikacji zeznań świadków i przedstawiciela pozwanej, pozwalając na poczynienie ustaleń w oparciu o dowody niesprzeczne wewnątrznie, wzajemnie logicznie się dopełniające.

Dopiero w toku postępowania pozwana zdecydowała się na podjęcie próby podważenia dowodów rzeczowych i faktur zakupu. Dysponując oryginalnymi opakowaniami nie zadała sobie jednak trudu wykazania, że nie zostały przez nią wprowadzone do obrotu lecz snuła przypuszczenia mające mało wspólnego z praktyką prowadzenia działalności gospodarczej. Przywołanie policji do wykonania zabezpieczenia, czy prywatne śledztwo dotyczące działań własnego przedsiębiorstwa i konkurentów rynkowych odsuwał spółkę M. od skutecznego zaprzeczenia faktu sprzedaży kilku opakowań oleju silnikowego zamkniętego z użyciem zakrętek z oznaczeniem **MOTUL**, a taki właśnie stawiano jej zarzut. Pozwana, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, musiała mieć przy tym świadomość, że skala bezprawnego używania znaków towarowych osoby trzeciej ani wina nie mają znaczenia dla uznania przez sąd, że doszło do naruszenia i zastosowania sankcji zakazowych.

Sąd pominął dowody zgłoszone przez pozwaną mające służyć wykazaniu, że spółka M. dokonuje kontroli jakości sprzedawanych produktów, że nie stwierdzono innych przypadków użycia nakrętek z oznaczeniem **MOTUL** dla opakowań olejów silnikowych **K2**. (k.179-189, 209, 211-250, zeznania P.N. k.562) Dowody te nie podważają faktu sprzedaży produktów w kwestionowanych

opakowaniach we wrześniu i listopadzie 2015 r. Dla potwierdzenia tego faktu nie było konieczne prowadzenie wnioskowanego przez powódkę w replice dowodu z opinii biegłego. W sytuacji podwójnej identyczności słownego znaku towarowego **MOTUL** i oznaczenia olejów silnikowych wprowadzonych do obrotu przez pozwaną oraz towarów, dla których są one odpowiednio chronione i używanie, mniejsze znaczenie mają okoliczności mogące wpływać na istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej lub jego brak, odnoszą się one bowiem wyłącznie do znaku słowno-graficznego. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy były także dowody używania i znajomości znaku towarowego **K2** (k.175-176, 251, 271-280), udziału pozwanej w rynku olejów silnikowych. (k.170-174 – także zeznania P.N. k.562)

### **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 (...)) Z orzecznictwa Trybunału wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być 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 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, 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, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

- a. 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. 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. 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe 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 znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków 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 P (...))

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 *Il Ponte* (...), 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 skłonią 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 *CK Calvin Klein* 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 (...) o oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów 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.)

Z zaoferowanego przez powódkę materiału dowodowego wynika wyłączność M. S.A. używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego **MOTUL** nr 000548321 i słowno-

graficznego  nr 000548941 m.in. dla olejów silnikowych, smarów i środków smarnych. Dla identycznych towarów obowiązana używa oznaczenia identycznego ze znakiem słownym i wysoce podobnego do znaku słowno-graficznego. Na zakrętkach pojemników z olejem silnikowym wprowadzonych przez nią do obrotu znalazło się oznaczenie słowne „motul” pisane czcionką identyczną z tą jaką użyta została przez uprawnioną, oznaczenie odróżnia od znaku wyłącznie



kolorystyka (jednolicie czarna, w kolorze zakrętki). Z materiału dowodowego sprawy wynika, że M. S.A. używa swoich znaków także w takiej wersji graficznej i w tym samym miejscu opakowania oleju silnikowego, co zdecydowanie zwiększa ryzyko konfuzji konsumenckiej. Należy tu odpowiednio zastosować zasadę sformułowaną w wyroku wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 (...) iż jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w

kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści. Chybiony jest przy tym zarzut pozwanej, iż oznaczenie umieszczone na zakrętce bańki oleju silnikowego nie pełni tam funkcji znaku towarowego, rozporządzenie nie ogranicza bowiem właściciela znaku w wyborze miejsca opakowania towaru, w którym znak może się znajdować.

Konsumenci zainteresowani towarami oferowanymi przez pozwaną bez wątpienia skojarzą oznaczenie znajdujące się na korkach olejów silnikowych z dobrze znanymi im znakami towarowymi **MOTUL**. W efekcie takich działań mogą zostać wprowadzani w błąd co do pochodzenia towarów spółki M., w szczególności mogą uznać, że pochodzą one od podmiotu powiązanego gospodarczo z właścicielem znaków towarowych. Działania pozwanej mogą szkodzić sile odróżniającej znaków towarowych **MOTUL**. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Przepis art. 9 stanowi w ust. 3, 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.

W przypadku, gdy Sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. 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 30/06/2000 r. *prawo własności przemysłowej*:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (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 na wniosek uprawnionego sąd może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd uznał, że powódka należycie udowodniła fakt naruszenia przysługujących jej praw do znaków towarowych w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a (znak słowny) i ust. 2b (znak słowno-graficzny) rozporządzenia, usprawiedliwiający roszczenie zakazowe (art. 102 rozporządzenia), wyłącznie jednak w odniesieniu do tych form, w których pozwana znaków powódki używa (wprowadzanie do obrotu, oferowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejów silnikowych w opakowaniach z zakrętką z oznaczeniem **MOTUL**, w szczególności o wyglądzie



przedstawionym na fotografii . Sankcje zakazowe zastosowano pomimo braku dowodu aktualności naruszenia w dacie zamknięcia rozprawy, ze względu na postawę procesową pozwanej i zastosowane względem niej środki tymczasowe. M. S.A. nie udowodniła w tym postępowaniu, że spółka M. wytwarza, eksportuje lub importuje oleje silnikowe w opakowaniach z kwestionowanym oznaczeniem, albo że istnieje realna groźba naruszenia w ten sposób jej praw w przyszłości. W tym zakresie roszczenie z pkt I. podlegać musiało oddaleniu, jako nieudowodnione.

Jako nieusprawiedliwione, Sąd oddalił żądania z pkt II. i III. zmierzające do usunięcia skutków naruszenia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził, że używanie przez spółkę M. znaków towarowych **MOTUL** spowodowało znaczące negatywne dla uprawnionej skutki. Bezsporne w sprawie jest, że pozwana nie posiada zakrętek ani opakowań z nakrętkami oznaczonymi **MOTUL**, że na rynku znajdują się towary naruszające prawa M. S.A., które wymagają wycofania z obrotu i zniszczenia zakrętek. Nie ma także podstaw do przyjęcia, że skala działania pozwanej była tak szeroka, iżby o wydanym wyroku należało poinformować na stronach internetowych pozwanej i w dzienniku (...). Przeciwnie, stwierdzone przypadki naruszeń miały charakter incydentalny, a pozwana czyniła starania o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia do obrotu wadliwych opakowań olejów silnikowych **K2 TEXAR**.

**O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,** obciążając nimi strony w równych częściach, stosownie do wyniku postępowania. Sąd uwzględnił przy tym, że powódka dowiodła zasady odpowiedzialności pozwanej za naruszenie praw do znaków towarowych, oddalenie jej roszczeń odnosiło się wyłącznie do części żądanych sankcji naruszenia. W tego rodzaju sprawach zakres naruszenia nie jest zwykle znany stronie powodowej, która formułuje żądania stosownie do przysługujących jej uprawnień i ujawnionych działań pozwanego.

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 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej

*pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).*

W rozliczeniu Sąd uwzględnił podlegające zwrotowi koszty:

- poniesione przez powódkę: 7.500 zł - opłata od pozwu, 1.680 zł - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika, 17 zł - opłata skarbową od pełnomocnictwa, 292 zł - zwrot kosztów stawienia świadka, koszty w postępowaniu zabezpieczającym (opłata sądowa 300 zł, minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika 840 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym – 420 zł); łącznie 11.066 zł.
- poniesione przez pozwaną: 1.680 zł - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika, 17 zł - opłata skarbową od pełnomocnictwa, koszty w postępowaniu zabezpieczającym (opłata sądowa od zażalenia 60 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym – 420 zł); łącznie 2.194 zł.

Sąd nie uwzględnił dalej idącego wniosku pełnomocnika pozwanej złożonego po zamknięciu rozprawy, ze względu na wygaśnięcie roszczenia. (art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

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

18/07/2016 r.