



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2017 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **P. B.V. z siedzibą w Bredzie** (Holandia)

przeciwko **„B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie**  
oraz **V. spółce jawnej w Warszawie**

o ochronę praw do znaków towarowych

1. oddala powództwo wobec V. spółki jawnej w Warszawie;
2. zakazuje „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) i składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownymi unijnymi znakami towarowymi **MENTOS** i **MENTOS POP INS** oraz graficznymi unijnymi

znakami towarowymi

**mentos**



zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: 000117036, 013247804, 002582971, 007313547 i 005640545, w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodczy, odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS**, lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa

dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami



widocznymi na fotografii:

3. zakazuje „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych

znakami towarowymi: słownym **MENTOS** oraz słowno-graficznymi **mentos** i



zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami 68696, 76723 i 260147, w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

4. nakazuje „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność opakowań słodczy (cukierków, gum do żucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi w pkt 1 i 2, opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

5. w pozostałej części oddala powództwo wobec „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w Warszawie;

6. zasądza od „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w Warszawie na rzecz P. B.V. z siedzibą w Bredzie kwotę 4.587,97 (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 97/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

7. zasądza od P. B.V. z siedzibą w Bredzie na rzecz V. spółki jawnej w Warszawie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

**8.** zwraca P. B.V. z siedzibą w Bredzie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 609,03 (sześćset dziewięć 3/100) złotych tytułem niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej 5 kwietnia 2017 r., zaksięgowanej pod poz. 500015318230.

## UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu roszczeń w piśmie procesowym z 16 stycznia 2017 r. P. B.V. z siedzibą w Zoete wniosła o:

1. zakazanie „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie i „V. spółce jawnej w Warszawie wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi **MENTOS** (EUTM 000117036, EUTM 002582971, EUTM 007313547, EUTM 013247804, EUTM 005640545) w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy MENTOS lub nie zawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacji o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami jak przedstawiono na zdjęciu:



2. zakazanie pozwanym wprowadzania do obrotu w P. , reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi **MENTOS** (R. 68696, R.76723, R. 260147) w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub nie zawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacji o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami jak przedstawiono na zdjęciu:



3. nakazanie pozwanym wycofania z rynku i zniszczenia na ich koszt będących w ich dyspozycji opakowań słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek) z w/w znakami towarowymi **MENTOS** opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub nie zawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa

dystrybutora, nazwa importera, informacji o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami



jak przedstawiono na zdjęciu:

4. podanie do publicznej wiadomości – w przypadku uwzględnienia choćby w części powództwa – faktu, że sąd okręgowy wydał wyrok potwierdzający naruszenie przez pozwane praw z rejestracji znaków towarowych **MENTOS** poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych, trzykrotnych ogłoszeń, wielkości 10% powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 12 w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)”, na trzeciej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii;
5. upoważnienie powódki do zastępczego wykonania obowiązku wskazanego w pkt 4 na koszt pozwanych, gdy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie obowiązki te nie zostaną dobrowolnie wykonane przez którąkolwiek z nich;
6. zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów postępowania. (k.2-439, 586-590)

„B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w Warszawie oraz „V. spółka jawna w Warszawie nie złożyły odpowiedzi na pozew. Nie obaliły domniemania, wynikającego z art. 139 k.p.c., prawidłowego doręczenia kierowanej do nich korespondencji zawierającej odpisy pozwu, zwróconej przez pocztę, jako niepodjętej w terminie, pomimo dwukrotnej awizacji przesyłek. (k.499-504) Skutek doręczenia nastąpił 21 listopada 2016 r., a zatem zakreślony 21. dniowy termin na złożenie odpowiedzi na pozew oraz twierdzeń i wniosków dowodowych minął pozwanym 20 grudnia 2016 r. Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2016 r. wniosły one o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. (k.536-537, 539-543) Pełnomocnik pozwanych przyznał, że to spółka „B. umieszczała naklejki na towarach oraz, że obydwie pozwane sprzedawały kwestionowane towary w 2012-2013 r.

Postanowieniem z 24 lutego 2017 r. Sąd zobowiązał spółki „B. oraz V. do udzielenia P. B.V. - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia – informacji:

1. o ilości zakupionych i sprzedanych słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi **MENTOS** w opakowaniach opatrzonych naklejkami wykonanymi z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub nie zawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwy wytwórcy, dystrybutora i importera, informacji o terminie przydatności do



spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami przedstawionymi na fotografii: oraz

2. o cenie zakupu oraz cenie osiągniętej przez pozwanych ze sprzedaży słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi **MENTOS** w opakowaniach opatrzonych naklejkami wykonanymi z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub nie zawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwy wytwórcy, dystrybutora i importera, informacji o terminie przydatności do spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami przedstawionymi w pkt 1.

- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 września 2016 r.

Na skutek zażalenia pozwanych, postanowieniem z 7 lipca 2017 r. (sygn. akt I ACz 641/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek w stosunku do spółki V. , oddalając zażalenie „B.

Wobec nieuprawdopodobnienia przez pozwane zaistnienia przyczyn mogących uzasadniać zgłaszanie twierdzeń i dowodów w toku postępowania, pomimo upływu terminu wskazanego w art. 207 § 2 (w zw. z § 6) k.p.c., Sąd postanowił o pominięciu ich twierdzeń i oddaleniu spóźnionych wniosków dowodowych.

#### Sąd ustalił:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibą w Zoete wchodzi w skład grupy kapitałowej P. światowego producenta słodczy i wyrobów cukierniczych tak znanych marek, jak MENTOS, CHUPA CHUPS, ALPENLIEBE, czy FRUITELLA. (bezsporne – tak też wydruki z rejestrów handlowych k.29-61) P. B.V. jest uprawniona do renomowanych (bezsporne – przyznanie pozwanych k.536) znaków towarowych Unii Europejskiej chronionych dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (m.in. wyroby cukiernicze, słodcze, cukierki do żucia), zarejestrowanych pod numerami:

- 000117036 - znak słowny **MENTOS** od 1 kwietnia 1996 r.

**mentos**

- 002582971 - znak słowno-graficzny

od 19 lutego 2002 r.

- 007313547 - znak graficzny



od 14 października 2008 r.

- 013247804 - znak słowny **MENTOS POP INS** od 12 września 2014 r.



- 005640545 - znak graficzny

od 25 stycznia 2007 r. (bezsporne – tak też

wydruki z bazy i świadectwa rejestracji EUIPO k.63-72, 76-112)




Powódce służy także wyłączność używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (wyroby cukiernicze) znaków towarowych:

- słownego **MENTOS** R.68696 – od 31 lipca 1990 r.

- słowno-graficznego  R.76723 – od 17 listopada 1992 r.



- słowno-graficznego  R.260147 – od 3 października 2012 r. (bezsporne – tak też wyciąg z rejestru UP RP k.73-75)

Na świecie dostępne są drażetki, gumy do żucia i cukierki w różnych wersjach smakowych oferowane w opakowaniach ze znakami towarowymi **MENTOS**. Pakowane w rolki, cukierki o smaku miętowym sprzedawane są od 1960 r., a od 1973 r. oferta powódki obejmuje także cukierki o innych smakach. Od 1976 r. są one intensywnie reklamowane. Na polskim rynku są obecne od 1996 r., dystrybuowane przez P. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (poprzednio V.). (bezsporne – tak też oświadczenie A.B. k.114-144, zeznania świadków M.B. k.625 i A.B. k.710)

Pod koniec 2014 r. powódka podjęła działania zmierzające do zwalczania naruszeń jej praw do znaków towarowych **MENTOS** na terytorium H. przez D. S.A. W toku postępowania przed sądem w B. powzięła wiadomość, że kwestionowane przez nią towary w opakowaniach z naklejkami w



języku (...) przysłaniającymi znaki towarowe **MENTOS**: pochodzą od „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w Warszawie oraz „V. spółki jawnej w Warszawie, które sprzedawały D. S.A. oryginalne produkty P. w latach 2012-2013. Umieszczone na nich naklejki są nieestetyczne, odklejają się. Znajdujące się na nich informacje nie są kompletne. (bezsporne – tak też dowody rzeczowe, fotografie k.203, 204, oświadczenie J. A. k.147-201, jego zeznania w charakterze świadka k.710, postanowienie k.206-213, 357-373, faktury i listy przewozowe k.215-231, 233-238, raport detektywa k.319-352) Spółka B. także obecnie oferuje tego rodzaju towary, m.in. na swej stronie internetowej pod adresem [www. \(...\) .eu](http://www. (...) .eu). (bezsporne – tak też print-screeny i wydruki ze strony internetowej k.240-317, zeznania świadka M.Z.k.625) „V. ” spółka jawna w Warszawie nie dopuszcza się obecnie tego rodzaju działań. (obciążający powódkę brak dowodu przeciwnego)

Grupa P. wytwarza słodczyce MENTOS w H. . Są one pakowane odrębnie dla poszczególnych krajów przeznaczenia, z uwzględnieniem języka oraz informacji wymaganych przepisami prawa miejscowego. Powódka przywiązuje szczególną wagę do opakowań swych produktów, które

wykorzystuje także w działaniach marketingowych i reklamowych. Umieszczanie przez pozwane na oryginalnych opakowaniach w sposób niestaranny naklejek z niepełnymi informacjami o produkcie, godzi w renomę znaków towarowych **MENTOS**. (dowód: dowody rzeczowe, fotografie k.203, 204, 375, tłumaczenia k.354-355, zeznania świadka M. B. k.625)

**Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o zaoferowany przez powódkę materiał dowodowy.** Sąd oddalił natomiast wnioski pozwanych o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków K. W. i W.W. na okoliczność ustalenia, że w latach 2015-2016 spółka B. nie dokonywała sprzedaży towarów oznaczonych znakiem **MENTOS** z naklejkami zawierającymi informacje w języku innym niż oryginalnych napisów umieszczonych przez producenta na opakowaniu, jako spóźnione i powoływane na okoliczności negatywne. Sąd oddalił także wnioski zgłoszone przez pozwane bez przekonującego usprawiedliwienia przyczyn opóźnienia - w pismach procesowych z 5 stycznia 2017 r. (k.546-585) i 6 lutego 2017 r. (k.598-621)

Autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych nie była przez strony kwestionowana, mogły więc one posłużyć weryfikacji zeznań świadków M.B., M.Z., A. B. i J.A., którzy w sposób spójny i logiczny przedstawili okoliczności sprawy, pozwalając tym samym na poczynienie przez Sąd ustaleń w oparciu o dowody niesprzeczne wewnątrznie, wzajemnie się dopełniające.

Z materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że powódka podjęła próbę zakupu spornych towarów jedynie od pozwanej ad. 1, zaś z korespondencji wynika, że to spółka „B. oferowała i wprowadzała do obrotu produkty opatrzone znakami towarowymi powódki i zamieszczała na nich białe samoprzylepne etykiety. Brak natomiast podstaw do przyjęcia, że pozwana ad 2 umieszcza na towarach opatrzonych znakami **MENTOS** kwestionowane etykiety oraz że sprzedaje tak oznaczone towary.

#### **Sąd zważył:**

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 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...). Prawo wyłączne 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 (...), 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 (...).



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 natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego 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, 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 (a).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. (ust. 2) Odpowiednio kwestie wyczerpania praw ochronnych na krajowe znaki towarowe reguluje przepis art. 155 p.w.p.

Nie ulega wątpliwości Sądowi, że praktyka handlowa określana jako import równoległy w ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, ponieważ jednak w związku z tym dochodzić może do zmiany wyglądu opakowania produktu, umieszczania na nim oznaczeń i treści ingerujących w znak towarowy, którym posługuje się wytwórca, działanie importera równoległego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wyłącznych osoby trzeciej. Stanowi ono przedmiot licznych opracowań doktryny prawa znaków towarowych i orzecznictwa sądów unijnych, które na przestrzeni lat wypracowały reguły oceny spełnienia przez importera równoległego warunków używania znaku towarowego osoby trzeciej i granic w jakich uprawniony może się temu skutecznie sprzeciwić. (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20/06/1977 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 11/07/1996 r. C-232/94 (...), z 11/07/1996 r. w sprawach połączonych C-71/94, C-72/94, 73/94 (...), z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97 (...), z 23/04/2002 r. w sprawie C-143/00 (...), z 23/04/2002 r. w sprawie C-443/99 (...), z 27/04/2007 r. w sprawie C-348/04 (...), z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 (...), z 28/07/2011 r. w sprawach połączonych (...) C-400/09 i (...) C-207/10) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, do takiego naruszenia może dojść w szczególności w sytuacji stosowania przez importera równoległego opakowań uszkodzonych, niskiej jakości lub nieestetycznych.

Bezsporne w sprawie jest, że powódce służą prawa wyłącznego używania dla wyrobów cukierniczych renomowanych znaków towarowych **MENTOS**. Wytwarzane przez nią i oznaczane towary powódka wprowadza do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, skutkiem czego dochodzi do wyczerpania praw P. B.V., zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia i art. 155 ust. 1, 2 p.w.p. Oferowane przez pozwaną ad. 1 w imporcie równoległym cukierki były etykietowane przez B. ., od czego uzależnione było ich wprowadzenie na rynek innego państwa niż kraj przeznaczenia. Powódka nie może się temu skutecznie sprzeciwić, chyba że – jak ma to miejsce w tym przypadku – wygląd etykiety, sposób jej umieszczenia na pierwotnym opakowaniu i zawarte na niej informacje o składzie produktu – naruszają renomę znaków towarowych **MENTOS**, która została wypracowana przez uprawnioną podejmowanymi od wielu lat intensywnymi i kosztownymi działaniami marketingowymi.

Zeznania świadków M.B. i A. B. przekonują o znaczeniu, jakie powódka przywiązuje do wyglądu opakowań swych produktów, właściwej prezentacji umieszczonych na nich znaków towarowych **MENTOS**, by mogły one właściwie realizować przynależne im funkcje gwarancyjną i reklamową. Etykiety nakładane przez spółkę B. niewątpliwie zaburzają prawidłowe pełnienie przez znaki tych funkcji, dodatkowo mogąc wywoływać u potencjalnych nabywców wątpliwości co do pochodzenia tak oznaczonych towarów. Niestarannie nałożona, niezawierająca wszystkich istotnych informacji o składzie produktu, etykieta narusza niekorzystnie wpływa na renomę znaków towarowych **MENTOS**.

P. B.V. może zatem sprzeciwić się takiemu używaniu jej znaków towarowych na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 155 ust. 3 p.w.p. Fakt naruszenia znaków **MENTOS** należy zatem uznać co za udowodniony w odniesieniu do pozwanej ad. 1. Zaprzestanie przez nią sprzedaży niestarannie etykietowanych słodczy nie sprzeciwia się zastosowaniu wobec spółki B. sankcji zakazowych, bowiem zastosowano względem niej środki tymczasowe, a pozwana stale prowadzi

działalność handlową, negując kwalifikowanie przez uprawnioną tego rodzaju działań jako naruszenie praw do znaków towarowych. Istnieje więc realna groźba, że w przyszłości pozwana mogłaby dopuścić się ponownie naruszeń.

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

- 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.

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 tego, 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 30/06/2000 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 p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Uznając za usprawiedliwione zarzuty stawiane pozwanej ad. 1 Sąd:

1. zakazał „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) i składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownymi unijnymi znakami towarowymi **MENTOS** i **MENTOS POP INS** oraz graficznymi unijnymi

znakami towarowymi

**mentos**



zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: 000117036, 013247804, 002582971, 007313547 i 005640545, w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest

wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodczy, odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS**, lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami



widocznymi na fotografii:

2. zakazał „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych

znakami towarowymi: słownym **MENTOS** oraz słowno-graficznymi **mentos** i



zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami 68696, 76723 i 260147, w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy **MENTOS** lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

3. nakazał „B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność opakowań słodczy (cukierków, gum do żucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi w pkt 1 i 2, opatrzonych naklejkami: z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejającymi się od opakowania, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spożycia, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.

Żądane w pkt 1 i 2 pozwu (numeracja z wersji początkowej) sankcje zakazowe i sposoby usunięcia skutków dokonanych już naruszeń mieszczą się w granicach uprawnień właściciela znaku towarowego i są adekwatne do sposobu działania naruszydźciela. Sąd oddalił natomiast powództwo wobec spółki B. w tej części w jakiej P. B.V. żądała publikacji orzeczenia (pkt 3) i upoważnienia do zastępczego wykonania tego obowiązku (pkt 4), ponieważ powódka nie wykazała zasadności publikacji wyroku w dzienniku „(...)”. W szczególności nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że czytelnicy tej właśnie gazety powinni być poinformowani o stanowiących naruszenie działaniach pozwanej ad. 1.

Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zaś po drugie wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25/05/2012 r. I CSK 498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

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

Zaoferowany przez powódkę materiał dowodowy nie dawał natomiast podstaw do uznania, że V. spółka jawna w Warszawie narusza prawa P. B.V. do znaków towarowych **MENTOS** lub istnieje realne zagrożenie ich naruszenia w przyszłości. Udział pozwanej ad. 2 w naruszeniu w latach 2012-2013 miał charakter incydentalny, a spółka zapewnia, że nie etykietuje towarów, nie oferuje ich ani nie sprzedaje. Jej działalność w grupie B. ma charakter wewnętrzny. (brak dowodu przeciwnego) Z tej przyczyny Sąd orzekł o oddaleniu powództwa wobec spółki V..

**Przyjmując, że współuczestnictwo pozwanych ma charakter formalny Sąd orzekł o kosztach procesu odrębnie wobec każdej z nich:** na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu w odniesieniu do pozwanej ad. 2 oraz na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. w odniesieniu do pozwanej ad. 1., która uległa nieznaczej części swego roszczenia.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Opłaty za czynności

radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników wykonujących zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (1.680 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

W rozliczeniu kosztów P. B.V. w odniesieniu do pozwanej ad. 1 Sąd uwzględnił: ½ część opłaty od pozwu, wydatki na koszty stawiennictwa świadka i tłumaczenia (łącznie 390,97 zł) od pozwu oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokości. Sąd zwrócił powódce kwotę 609,03 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki. (art. 80 u.k.s.c.)

**Zarządzenie:**

1. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom powoda i pozwanych
2. k. z wpływem lub za miesiąc.

17/07/2017 r.