

Sygn. akt I ACa 228/11

Sygn. akt I ACa 228/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA Bogdan Świerczakowski (spr.)

Sędzia SA Beata Kozłowska

Sędzia SO (del.) Robert Obrębski

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Foltak

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w S. (Niemcy)

przeciwko (...) SP spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2010 r.

sygn. akt XXII GWzt 7/10

I zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w części, w ten sposób, że:

a) **zakazuje pozwanemu (...) SP spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. używania w obrocie, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, oraz importu, eksportu i dystrybucji produktów z kategorii „oprawy okularowe i okulary” opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, które zawierają oznaczenie (...)/ (...) lub (...),**

b) **orzeka o podaniu do publicznej wiadomości treści niniejszego orzeczenia w zakresie obejmującym jego komparycję (rubrum) oraz punkt pierwszy, poprzez publikowanie jej na stronie głównej witryny internetowej otwierającej się po wpisaniu adresu (...), nieprzerwanie przez okres 30 dni,**

II oddala apelację w pozostałej części,

III zasądza od (...) SP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz (...) z siedzibą w S. (Niemcy) kwotę 630 zł (sześćset trzydzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 kwietnia 2010 r. spółka akcyjna prawa niemieckiego M. &(…) z siedzibą w S. wniosła o:

1. zakazanie (...) SP spółce z o.o. w W. używania w obrocie, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu oraz importu, eksportu i dystrybucji produktów z kategorii oprawy okularowe i okulary, opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, które w warstwie słownej zawierają oznaczenie (...)/ (...) lub (...),
2. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nią opraw okularowych opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, które w warstwie słownej zawierają oznaczenie (...)/ (...) lub (...),
3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na stronie głównej witryny internetowej pod adresem (...)
4. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych wyrokiem z dnia 22 grudnia 2010 roku oddalił powództwo (pkt 1), orzekł o opłacie ostatecznej (punkt 2) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.297 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania (punkt 3).

Sąd Okręgowy ustalił, że założona w 1982 roku spółka akcyjna prawa niemieckiego M. &(…) w S. zajmuje się produkcją i sprzedażą okularów i opraw okularowych, które są obecnie sprzedawane w ponad 30 krajach świata. Od 2004 roku produkty powódki są obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez W.+ (...), a następnie dystrybuowane przez lokalnych hurtowników. W latach 2007-2009 ich sprzedaż sięgała 20.000 sztuk. M. &(…) przysługują prawa do wspólnotowych znaków towarowych zawierających wspólny element słowny(...)

- (...) znak słowny zarejestrowany 8.02.2010 r. - z pierwszeństwem od 21.06.2007 r. - pod nr (...)in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej - okulary (optyka), szkła okularowe, oprawy okularowe, okulary słoneczne, opakowania na okulary, o czym opublikowano 25.03.2010 r.;

- (...) znak słowno-graficzny zarejestrowany 14.02.2005 r. (czarne litery na jasnym tle) - z pierwszeństwem od 6.08.2003 r. - pod nr (...)in. dla towarów w klasie 9 - okulary, okulary słoneczne i opakowania do nich, o czym opublikowano 30.05.2005 r.;

- (...) znak słowno-graficzny zarejestrowany 19.12.2006 r. Białe litery na ciemnym tle) - z pierwszeństwem od 7.03.2002 r. - pod nr (...)in. dla towarów w klasie 9 - okulary, okulary słoneczne, szkła optyczne, o czym opublikowano 25.12.2006 r.

(...) SP spółka z o.o. w W. działa w branży optycznej, oferując do sprzedaży okulary i oprawy okularowe. Pozwana dysponuje na terenie całej Polski ponad 100 salonami własnymi i 4 franszyzowymi pod marką V. (...) oraz V.(...)

Od sierpnia 2009 roku, a także w styczniu 2010 roku pozwana oferowała w swoich salonach oprawy okularowe opatrzone oznaczeniami (...)/ (...) i (...). Zostały one jednokrotnie zamówione u włoskiego producenta, w niewielkiej liczbie, z przeznaczeniem do sprzedaży w sieci V. (...) w kategorii towarów niskich cen, niemarkowych. Poinformowana o naruszeniu praw wyłącznych powódki do znaków towarowych (...), pozwana zadeklarowała zaprzestanie używania kwestionowanych oznaczeń.

V. (...) wycofała ze sprzedaży oprawy okularowe z kwestionowanym oznaczeniem. W dniu 20 kwietnia 2010 r., tj. w dacie podjęcia czynności egzekucyjnych przez Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w jej magazynach i w salonach sprzedaży nie było już opraw z oznaczeniem (...) ani (...)/ (...). Spółka

nie zamierza też w przyszłości używać kwestionowanego oznaczenia. Nie istnieje realne zagrożenie naruszenia przez pozwaną w przyszłości praw powódki.

Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny prawnej:

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie: (a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów; (b) oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia, (c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego, (ust. 1).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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, przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub konceptyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego 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 towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych.

Odnosząc powyższe rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń Sąd uznał, że naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (...) przez (...) SP spółkę z o.o., o którym mowa w art. 9 ust. 1b rozporządzenia, dowodzą zaistniałe w drugiej połowie 2009 roku i na początku 2010 roku fakty importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania do sprzedaży towarów należących do tej samej klasy towarowej, w jakiej chronione są wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powódki. W opinii Sądu uzasadnione jest w tym przypadku przyjęcie identyczności towarów opatrzonych znakami (...) i przeciwstawionymi im oznaczeniami (...) ani (...)/ (...). O ich odmienności nie można zasadnie wnioskować na podstawie nieistotnych różnic sieci dystrybucyjnych (salony optyczne w przypadku powódki, sieć firmowa w przypadku pozwanej), przeznaczenia towarów (oprawy do okularów przeciwsłonecznych w przypadku powódki i korekcyjnych w przypadku pozwanej), czy ceny towarów (w żadnym przypadku nie stwarzającej dla przeciętnego konsumenta bariery w nabyciu opraw okularowych). Pomimo takich różnic, towary obu stron mają nabywców, których można zaliczyć do tej samej, licznej, grupy konsumentów, średniozamożnych kobiet noszących okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.

Powód nie przedstawił twierdzeń, a tym bardziej dowodów na poparcie tezy o dobrej znajomości w Polsce wspólnotowych znaków towarowych (...), a w konsekwencji o ich wysokiej dystynktywności. Nie może ona wynikać z samej tylko czteroletniej obecności produktów M. & (...) na polskim rynku. Nieznana jest faktyczna pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, wielkość sprzedaży w odniesieniu do oferty konkurentów, jej charakterystyka, skala podejmowanych przez powódkę działań promocyjno-marketingowych. W braku dowodów przeciwnych, Sąd Okręgowy uznał, że oprawy okularowe powódki opatrzone wspólnotowymi znakami towarowymi (...) nie są polskiemu nabywcy dobrze znane.

W przekonaniu Sądu, istnieje jednak wysokie ryzyko konfuzji, w znaczeniu prawdopodobieństwa skojarzenia towarów stron, wynikająca z identyczności towarów oraz bardzo wysokiego podobieństwa wspólnotowych znaków towarowych (...) i przeciwstawionych im oznaczeń (...) i (...)/ (...). Jakkolwiek brak jest bezpośredniego dowodu naruszania praw powódki do słownego znaku towarowego (...) C. (...), ponieważ dowody naruszeń datują się na okres do stycznia 2010 roku, podczas gdy o rejestracji znaku opublikowano 25 marca 2010 r. i z tą datą prawo wyłączne stało się skuteczne względem osób trzecich, to jednak Sąd uznał, że naruszenie odnosi się także do tego znaku towarowego. Pozwana nie wykazała w żaden sposób w jakiej dacie kwestionowane oprawy zostały wycofane ze sprzedaży i zniszczone. O zaprzestaniu naruszeń można dowodnie twierdzić dopiero w kwietniu 2010 roku, co potwierdzają protokoły czynności komorniczych i zeznania świadka J. R.. Nie jest więc wykluczone, że po 25 marca 2010 r. pozwana nadal oferowała do sprzedaży oprawy okularowe z oznaczeniami (...) lub (...)/ (...).

Jakkolwiek pozostałe znaki towarowe zarejestrowano jako słowno-graficzne, to elementy graficzne ograniczają się w nich do typu czcionki w znaku C. (...) oraz użycia ciemnoszarego i czarnego tła dla białych liter w znaku C. (...).

Zasadniczym i najlepiej zapamiętywanym elementem wszystkich znaków jest powtórzone dwukrotnie słowo (...). Ich użycie - w takiej samej sekwencji - przez pozwaną, która pomija zaledwie łącznik & lub zastępuje go symbolem /, sprawia, że uzasadnione jest przyjęcie bardzo wysokiego podobieństwa zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i koncepcyjnej, a w konsekwencji ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia opraw okularowych z takimi oznaczeniami od stron niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do usunięcia skutków naruszenia, o którym mowa w art. 286 p.w.p., a także do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o nim (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.). Sformułowanie - chyba że istnieją szczególne powody zaniechania - uprawnia 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 (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Występując na drogę sądową M. & (...), tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479⁽¹²⁾ § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła twierdzenia i dowody, z których wynikały jej prawa wyłączne. Wykazała również, że używanie przez pozwaną bardzo podobnych oznaczeń (...) i (...)/ (...) dla identycznych towarów narusza te prawa. Zarówno w postępowaniu przedsądowym, w odpowiedzi na pozew z 12 V 2010 r., na rozprawie 19 VII 2010 r. jak i w piśmie z 10 XII 2010 r., V. (...) zadeklarowała wolę zaniechania naruszeń i usunięcia skutków wcześniejszych działań, m.in. wycofania z obrotu opraw okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Dowodem realizacji tych zapewnień jest protokół zajęcia komorniczego, pochodzący z kwietnia 2010 roku, w którym stwierdzono, że pozwana nie oferuje już opraw okularowych z oznaczeniami (...) lub (...)/ (...), których nie składa w magazynach sieci sklepów (...). Świadoma znaczenia zarzutu zaprzestania naruszeń, powódka reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników, nie przedstawiła żadnych, późniejszych niż ze stycznia 2010 roku, dowodów podejmowania przez pozwaną bezprawnych działań, nie twierdziła także, iż - z jakichś przyczyn - istnieje zagrożenie naruszania w przyszłości jej praw przez spółkę (...).

Jakkolwiek więc w dacie wniesienia pozwu zarzuty i żądania M. & (...) mogły być uznane za zasadne, to w chwili zamknięcia rozprawy brak było podstaw do zastosowania względem spółki (...) sankcji zakazowych, stosownie do art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Z tej przyczyny Sąd orzekł o oddaleniu żądania z pkt 1. pozwu.

W braku dowodów istnienia opraw okularowych opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...)/ (...), Sąd orzekł o oddaleniu żądania z pkt 2. pozwu, (a contrario art. 286 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.). Zdaniem Sądu żądanie nakazania zniszczenia było zbyt daleko idące i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W razie stwierdzenia, że pozwana ma w swym posiadaniu oprawy okularowe z oznaczeniami naruszającymi prawa wyłączne powódki należałoby przede wszystkim rozważyć wycofanie ich z obrotu, ewentualnie także usunięcie z produktów kwestionowanych oznaczeń, skoro prawa wyłączne nie rozciągają się na wzory przemysłowe lub wspólnotowe.

Wobec odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych, Sąd uznał za bezzasadne żądanie opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Poza tym w motywach pozwu nie wskazano żadnych argumentów, które miałyby przemawiać za zasadnością takiej właśnie formy usunięcia skutków naruszeń. Zarówno treść informacji, jak i wybór publikatorów wskazują raczej, iż żądanie to zmierza nie do usunięcia konfuzji konsumenckiej w takim zakresie w jakim mogła ona realnie zaistnieć, lecz do spopularyzowania oferty powódki i jej znaków towarowych.

Orzeczenie o kosztach Sąd uzasadnił treścią art. 102 k.p.c.

Wyrok w części, tj. w zakresie punktu 1 oddalającego powództwo zaskarżyła apelacją strona powodowa, zarzucając:

I. naruszenia prawa materialnego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj.:

1. art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, iż udowodniony fakt naruszenia praw do znaków towarowych powoda połączony z okolicznością iż pozwany przed procesem i przez cały czas jego trwania stoi na stanowisku, że naruszenie nie miało miejsca, nie skutkuje istnieniem groźby naruszenia praw do znaków towarowych w przyszłości;

2. art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, że istnieją wskazane w tym artykule „szczególne powody” do odstąpienia od stosowania sankcji wobec pozwanego;

3. art. 9 ust. 1 pkt b) i 9 ust. 2 w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, iż udowodniony fakt naruszenia praw do znaków towarowych powoda nie skutkuje koniecznością wydania zakazu naruszeń;

4. art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, iż nie ma podstaw do nakazania publikacji orzeczenia pomimo tego, że zarówno skala jak i charakter naruszeń wskazywałyby za zasadnością takiej publikacji;

5. art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, iż nie ma podstaw do nakazania publikacji orzeczenia gdyż miałaby ona rzekomo zmierzać jedynie do popularyzacji towarów powoda;

6. art. 286 p.w.p. w zw. z 102 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjęcie, iż zniszczenie opraw zawierających naruszczeniowe oznaczenia jest sankcją zbyt daleko idącą pomimo ryzyka powtórnego wprowadzenia ww. opraw na rynek;

7. art. 286 p.w.p. w zw. z 102 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 - zakładając ewentualny brak podstaw do zniszczenia opraw zawierających naruszczeniowe oznaczenia - poprzez brak nakazania łagodniejszego środka i np. nakazanie usunięcia z opraw naruszczeniowych oznaczeń;

II. naruszenia przepisów postępowania, polegające na sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zabranego w sprawie materiału oraz błędnej ocenie dowodów, błędnym obciążeniem powoda ciężarem dowodu pomimo przeciwnych domniemań prawnych i faktycznych, a także innych uchybieniach procesowych mających istotny wpływ na wynik sprawy, w tym w szczególności naruszenie przepisów art. 233 § 1, 231, 232, 234, 236, 244, 258 k.p.c. poprzez:

8. błędne ustalenie faktu braku istnienia realnego zagrożenia naruszenia w przyszłości spornych oznaczeń przez pozwanego, w szczególności poprzez niezastosowanie domniemania faktycznego o istnieniu groźby realnego naruszenia tych oznaczeń w przyszłości, gdy wykazano istnienie naruszenia, a pozwany stanowczo zaprzecza faktowi naruszenia;

9. błędne pominięcie twierdzeń powoda na okoliczność istnienia zagrożenia naruszenia jego praw w przyszłości;

10. błędną ocenę dowodu z przesłuchania świadka J. R., polegającą na nieuzasadnionym przydaniu tym zeznaniom wiarygodności i mocy dowodowej pomimo tego, że zeznania te są niepełne, świadek zasłaniał się brakiem pamięci m.in. co do długości trwania i liczby wprowadzanych na rynek opraw ze spornym oznaczeniem, a konfrontacja zeznań z zebrany w sprawie materiałem dowodowym w przytłaczającej większości istotnych aspektów podważa ich wiarygodność, co doprowadziło w konsekwencji do wadliwego ustalenia szeregu istotnych okoliczności faktycznych, m.in. iż oprawy ze spornym oznaczeniem zostały wprowadzone na rynek tylko jednokrotnie i w niewielkiej liczbie oraz że nie istnieje zagrożenie dalszych naruszeń;

11. błędne ustalenie faktu, iż pozwany wycofał ze sprzedaży oprawy ze spornym oznaczeniem jedynie na podstawie protokołów zajęć komorniczych pomimo tego, że protokoły te dotyczyły tylko dwóch magazynów pozwanego oraz tylko dwóch (z ponad stu pięćdziesięciu) salonów sprzedaży pozwanego;

12. błędną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego skutkującą błędem w ustaleniach faktycznych polegającym na przyjęciu braku dowodów istnienia opraw okularowych zawierających sporne oznaczenia pomimo tego, że powód wykazał istnienie naruszenia (oraz istnienie tychże opraw), a pozwany nie wykazał zniszczenia ww. opraw;

13. błędne ustalenie faktu, iż pozwany nie zamierza i nie będzie w przyszłości używać spornych oznaczeń na podstawie: zeznań świadka J. R.,

protokołów zajęć komorniczych i deklaracji pełnomocnika procesowego pozwanego;

14. błędne przyjęcie, że powoda obciąża ciężar dowodu następujących okoliczności:

a) że nie istnieją szczególne powody pozwalające sądowi w wyjątkowych okolicznościach na odstępianie od nakładania sankcji zakazowych i nakazowych, pomimo że art. 102 ust. 1 rozporządzenia wprowadza domniemanie braku takich powodów;

b) że istnieje stan zagrożenia dalszych naruszeń, pomimo że powód wywodził swe roszczenie z faktu dokonanych już naruszeń, a nie z ewentualnego zagrożenia przyszłymi naruszeniami;

c) że stan naruszenia trwa nieprzerwanie przez cały czas trwania procesu, pomimo że takiego dowodu nie wymaga art. 102 ust. 1 rozporządzenia, co potwierdza niekwestionowany dotąd i jednomyślny pogląd orzecznictwa i doktryny o podstawie do wydania orzeczenia zakazującego pomimo ewentualnego zaprzestania naruszeń w trakcie procesu.

Na podstawie stawianych zarzutów powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu poniesionych w II instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości.

Pozwany wniosł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów za drugą instancję.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest w znacznej mierze zasadna.

Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że pozwany naruszył opisane i wykazane w pozwie, wyłączne prawa powoda, co nie było sporne. Fakt dokonania naruszenia został w istocie przyznany już w odpowiedzi na pozew, gdzie pozwany wywodził, że zaprzestał posługiwania się zastrzeżonymi oznaczeniami: „Nie istnieje niebezpieczeństwo ponownego umieszczenia na okularach sprzedawanych w salonach (...) oznaczeń za słowem (...). Wszystkie towary posiadające oznaczenie „(...)wycofano z obrotu zaś producent został zobowiązany do zniszczenia wszystkich materiałów oraz zaprzestania jakichkolwiek czynności technicznych i produkcyjnych związanych z umieszczeniem oznaczeń (...) na towarach.” (k.381).

Także na obecnym etapie postępowania fakt ten pozostał niesporny. W odpowiedzi na apelację pozwany koncentruje się na kwestii związanej z chwilą zaprzestania naruszeń, stwierdzając m.in., że zaprzecza jakoby „okolicznością która ewentualnie zmusiła Pozwanego do zdjęcia naruszczyielskich opraw z wystaw sklepowych było dopiero postanowienie Sądu o zabezpieczeniu powództwa” (k.588).

Ustaleniu o dokonanych naruszeniu Sąd I instancji odmówił istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia co do meritum sprawy (wziął pod uwagę ten fakt jedynie orzekając o kosztach na podstawie art. 102 k.p.c.), czego nie można zaaprobować. Należy podzielić racje skarżącego, oparte na jednolitej wykładni art. 102 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.L.09.78.1), odwołującej się do dorobku orzeczniczego ukształtowanego na gruncie poprzednio obowiązującego, a mającego taką samą treść art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U.U.E-sp.17-1-146). Zgodnie z tym przepisem „w przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że

pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.”

Literalne brzmienie przytoczonego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że regułą winno być wydanie decyzji zakazowej w przypadku stwierdzenia naruszenia, z jednym tylko wyjątkiem, określonym ogólnie jako „szczególne powody zaniechania”. Uprawniony nie obowiązkowo wykazania, że stan naruszenia utrzymuje się w momencie zgłoszenia żądania, czy tym bardziej jeszcze w chwili wydawania orzeczenia przez sąd. Wymaga podkreślenia, że przesłanki stosowania art. 102 ust. 1 rozporządzenia są alternatywne. A zatem wykazanie, że doszło do naruszenia może stanowić samoistną podstawę powództwa, bez konieczności dowodzenia, że istnieje także groźba naruszenia (w tym wypadku ponownego).

Jak zaznaczono w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2006r., C-316/05, gdyby pojęcie „szczególnych powodów” zwalniających sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych z obowiązku wydania postanowienia zakazującego pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia miało być interpretowane różnie w poszczególnych państwach członkowskich, te same okoliczności byłyby w niektórych państwach powodem zastosowania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, a w innych nie. Ochrona znaków towarowych nie byłaby zatem jednolita na całym terytorium Wspólnoty. Trybunał wykluczył więc możliwość rozbieżnej wykładni, zarazem stwierdzając, że „szczególne powody” należy interpretować w sposób ścisły: „Sam fakt, że prawdopodobieństwo kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie stanowi szczególnego powodu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania postanowienia zakazującego pozwanemu kontynuowania tych działań”. Ocena samego tylko prawdopodobieństwa nie może stanowić szczególnego powodu, by sąd zaniechał wydania postanowienia zakazującego, zwłaszcza, że istnieją oczywiste trudności natury praktycznej związane z wykazaniem istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych działań w przyszłości. Uznanie prawdopodobieństwa dopuszczenia się dalszych naruszeń za przesłankę wydania postanowienia zakazującego stawiałoby właścicieli znaków towarowych w niekorzystnym położeniu i mogłoby pozbawić skuteczności ochronę przysługujących im wyłącznych praw do wspólnotowego znaku towarowego.

Powyższa konstatacja nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zaniechał wydania stosownego zakazu, jeśli stwierdzi, że nie jest w przyszłości możliwa kontynuacja działań pozwanego stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Chodzi jednakże o sytuacje wyjątkowe, na przykład gdy po dopuszczeniu się wskazanych wyżej działań stwierdzone zostaje wygaśnięcie praw podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku towarowego.

Okoliczności niniejszej sprawy nie odbiegają od typowej sytuacji, gdy uprawniony podejmuje obronę przed działaniem naruszającym jego prawa, w następstwie czego naruszciciel stara się uczynić zadość słusznemu żądaniu, czy to ze względu na obawę przed ewentualną sankcją, czy też z innych względów, co nie ma istotnego znaczenia dla uwzględnienia roszczenia. Nie sposób w tej sytuacji, biorąc pod uwagę przytoczoną wykładnię art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, dopatrzeć się szczególnych powodów zaniechania wydania orzeczenia zakazowego.

Przedstawiona wykładnia, zbieżna ze stanowiskiem skarżącego, wyłączała potrzebę dowodzenia przez powoda, że stan naruszenia istniał również w chwili orzekania. Sięgnięcie do zasady aktualności orzeczenia sądowego (art. 316 k.p.c.) nie może więc wpłynąć na ocenę że doszło do naruszenia, co ma przesądzające znaczenie, nawet jeśli chodziło o zachowanie, które ustało jeszcze przed wniesieniem pozwu. Dlatego Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosków dowodowych zgłoszonych przez strony w postępowaniu odwoławczym, jako nie mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia (art. 227 k.p.c.). Niemniej, wobec zarzutów dotyczących podstawy faktycznej orzeczenia należy stwierdzić, że Sąd mógł, w granicy swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) dokonać kwestionowanych przez skarżącego ustaleń o zakresie oferowania w swych salonach sprzedaży kwestionowanych produktów. Protokoły zajęć

komorniczych, uzupełnione zeznaniami świadka J. R., przy sięgnięciu jeszcze do domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.), stanowią dostateczną podstawę do ustaleń na ten temat.

Za zasadne należało w okolicznościach sprawy uznać żądanie podanie wyroku do publicznej wiadomości, przy czym nie ulega wątpliwości, że formułując żądanie w tej części, liczył powód na publikację wyroku uwzględniającego powództwo - treść orzeczenia w części oddalającej roszczenie w żaden sposób nie służyłaby usunięciu skutków naruszenia. Umieszczenie tekstu na stronie internetowej (jednej) i pozostawienie jej tam nieprzerwanie przez okres 30 dni w wystarczający sposób zadośćuczyni roszczeniu opartemu na treści art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i w zw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009. Najlepiej posłuży przekazaniu bezpośrednio zainteresowanym klientom pozwanej informacji o dopuszczeniu się przez nią naruszenia praw własności przemysłowej. Należy też zauważyć, że zaproponowany przez powoda okres publikacji oświadczenia nie jest nadmiernie długi, pozwoli na zapoznanie się z nim przez wielu klientów pozwanego, przez co zostanie zrealizowany cel tego środka ochrony. Dodatkowa publikacja w dzienniku ogólnopolskim nadmiernie powiększałaby koszty wykonania orzeczenia, bez rzeczywistej potrzeby. Na taką ocenę ma wpływ również podzielane przez Sąd Apelacyjny, trafne spostrzeżenie Sądu Okręgowego, iż powód nie przedstawił twierdzeń, a tym bardziej dowodów na poparcie tezy o dobrej znajomości w Polsce wspólnotowych znaków towarowych (...), a w konsekwencji o ich wysokiej dystynktywności.

Należy się również zgodzić z Sądem Okręgowym, że żądanie nakazania zniszczenia opraw okularowych jest zbyt daleko idące i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W okolicznościach sprawy, w której prawa wyłączne nie rozciągają się na wzory przemysłowe lub wspólnotowe, wystarczające do zapewnienia ochrony byłoby nakazanie wycofania oprawek z obrotu, ewentualnie nawet tylko nakazanie usunięcia z nich kwestionowanych oznaczeń, co nie zostało objęte powództwem.

Z przedstawionych względów, przyjmując za swoje ustalenia Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. Orzeczenie o kosztach zapadło na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. i uwzględnia fakt, że powód uległ w postępowaniu apelacyjnym tylko co do nieznaczącej części swego żądania. Uwzględnia wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone na podstawie art. 99 w zw. z art. 98 § 2 k.p.c. i § 11 pkt 20 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2002.163.1348 ze zm.).