Sygn. akt VII AGa 1328/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VII Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Magdalena Sajur - Kordula

Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)

SA Marek Kolasiński

Protokolant: protokolant Agata Wawrzynkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. V. M. B. B.(...). w B. (H.)

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w B. (dawna (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W.), V. (...). (...) spółce jawnej w W.

o ochronę praw do znaków towarowych

na skutek apelacji powoda i pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w B.

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt XXII GWzt 65/16

I. ***zmienia zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:***

a) ***w punkcie drugim:***

zakazuje (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w B. wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej i składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownym unijnym znakiem towarowym (...) oraz graficznymi unijnymi znakami towarowymi:

mentos

zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: (...), (...), (...), w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy (...) lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak pełen wykaz składników produktu, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii:

b) ***w punkcie trzecim:***

zakazuje (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w B. składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi: słownym (...) oraz słowno-graficznym

mentos

zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami (...), (...), w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy (...) lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak pełen wykaz składników produktu, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 2.;

c) ***w punkcie czwartym:***

nakazuje (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w B. wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność opakowań słodyczy (cukierków, gum do żucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi w pkt 2 i 3, opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy lub niezawierającymi wszystkich wymaganych informacji takich jak pełen wykaz składników produktu, w szczególności opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 2;

d) ***w punkcie szóstym znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania;***

II. ***oddala apelację pozwanego w pozostałej części;***

III. ***oddala apelację powoda w całości;***

IV. ***znosi wzajemnie między (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową w B. a P. V. M. B. B.(...). w B. (H.) koszty postępowania apelacyjnego;***

V. ***zasądza od P. V. M. B. B.(...). w B. (H.) na rzecz V. (...). (...) spółki jawnej w W. kwotę 1 687,65 zł (tysiąc sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.***

Sygn. akt VII AGa 1328/18

UZASADNIENIE

P. V. M. B. B.(...). z siedzibą w Z. wniosła o:

- zakazanie (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. i (...) A. S. i (...)spółce jawnej w W. wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** ((...), (...), (...), (...), (...)) 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 (...) 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:

- zakazanie pozwanym wprowadzania do obrotu w Polsce, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** ((...) (...), (...) (...), (...) (...)) 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 ***(...)*** 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:

- 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 ***(...)*** poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych, trzykrotnych ogłoszeń, wielkości 10% powierzchni strony, przy użyciu czcionki A. N. 12 w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita", na trzeciej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii;

- upoważnienie powoda do zastępczego wykonania obowiązku wskazanego powyżej na koszt pozwanych, gdy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie obowiązki te nie zostaną dobrowolnie wykonane przez któregokolwiek z nich. Dodatkowym żądaniem powoda było zasądzenie od pozwanych na jego rzecz kosztów postępowania.

(...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa w W. oraz „V. (...). S. i Wspólnicy" spółka jawna w W. nie złożyły odpowiedzi na pozew, a na rozprawie w dniu 16 grudnia 2016 r. wniosły o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu.

Postanowieniem z 24 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy zobowiązał spółki (...) Ltd. oraz (...) A. S. i Wspólnicy do udzielenia P. V. M. B. B.(...). informacji w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia: o ilości zakupionych i sprzedanych słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** 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 ***(...)*** 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 o cenie zakupu oraz cenie osiągniętej przez pozwanych ze sprzedaży słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi ***(...)*** 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 ***(...)*** 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 powyżej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 2 września 2010 roku.

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekając o ochronie praw do znaków towarowych P. V. M. B.(...). z siedzibą w B. (H.)

w punkcie pierwszym oddalił powództwo wobec V. (...). (...) spółki jawnej w W.;

w punkcie drugim zakazał (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) i składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownymi unijnymi znakami towarowymi ***(...)*** i ***(...)*** oraz graficznymi unijnymi znakami towarowymi i

zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: (...), (...), (...), (...) i (...), w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, odklejającymi się od opakowania lub 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 punkcie trzecim zakazał (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi: słownym ***(...)*** oraz słowno-graficznymi

w punkcie czwartym nakazał (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność opakowań słodyczy (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.;

w punkcie piątym oddalił powództwo wobec (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej w W. w pozostałej części;

w punkcie szóstym zasądził od (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej w W. na rzecz P. V. M. B. B.(...). z siedzibą w B. kwotę 4.587,97 (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 97/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

w punkcie siódmym zasądził od P. V. M. B. B. (...). z siedzibą w B. na rzecz (...) (...) spółki jawnej w W. kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

w punkcie ósmym zwrócił P. V. M. B. B.(...). z siedzibą w B. 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.

Powyższy wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niderlandzkiego P. V. M. B. B.(...). z siedzibą w Z. wchodzi w skład grupy (...) - światowego producenta słodyczy i wyrobów cukierniczych tak znanych marek, jak (...), (...), (...), czy (...). P. V. M. B. B.(...). jest uprawniona do renomowanych znaków towarowych Unii Europejskiej chronionych dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (m.in. wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki do żucia), zarejestrowanych pod numerami:

(i) (...) – znak słowny ***(...)*** od 1 kwietnia 1996 r.

(ii) (...) – znak słowno-graficzny

od 19 lutego 2002 r.

(iii) (...) – znak graficzny

od 14 października 2008 r.,

(iv) (...) – znak słowny ***(...)*** od 12 września 2014 r.,

(v) (...) – znak graficzny

od 25 stycznia 2007 r.

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

(i) słownego (...). (...) od 31 lipca 1990 r.,

(ii) słowno-graficznego (...) (...) od 17 listopada (...).

((...)) słowno-graficznego

R. (...) od 3 pa#dziernika 2012 r.

Na świecie dostępne są drażetki, gumy do żucia i cukierki w różnych wersjach smakowych oferowane w opakowaniach ze znakami towarowymi ***(...)***. Pakowane w rolki, cukierki o smaku miętowym sprzedawane są od 1960 r., a od 1973 r. oferta powoda obejmuje także cukierki o innych smakach. Od 1976 r. są one intensywnie reklamowane. Na polskim rynku są obecne od 1996 r., dystrybuowane przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (poprzednio V. M. Polska).

Sąd Okręgowy ustalił, że pod koniec 2014 r. powód podjął działania zmierzające do zwalczania naruszeń jego praw do znaków towarowych ***(...)*** na terytorium Hiszpanii przez (...) S.A. W toku postępowania przed sądem w Barcelonie powziął wiadomość, że kwestionowane towary w opakowaniach z naklejkami w języku hiszpańskim przysłaniającymi znaki towarowe ***(...)***

pochodzą od (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej w W. oraz „V. (...). S. i (...) spółki jawnej w W., które sprzedawały (...) 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. Sąd Okręgowy zaznaczył, że spółka (...) Ltd. oferuje tego rodzaju towary, m.in. na swej stronie internetowej pod adresem (...) Według ustaleń Sądu Okręgowego „V. (...). S. i (...)" spółka jawna w W. nie dopuszcza się obecnie tego rodzaju działań.

Sąd Okręgowy wskazał, że grupa P. V. M. wytwarza słodycze (...) w H.. Są one pakowane odrębnie dla poszczególnych krajów przeznaczenia, z uwzględnieniem języka oraz informacji wymaganych przepisami prawa miejscowego. Powód przywiązuje szczególną wagę do opakowań swych produktów, które wykorzystuje także w działaniach marketingowych i reklamowych. Umieszczanie przez pozwanych na oryginalnych opakowaniach w sposób niestaranny naklejek z niepełnymi informacjami o produkcie, godzi w renomę znaków towarowych ***(...)***.

Sąd Okręgowy podkreślił, że okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalił w oparciu o zaoferowany przez powoda 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 (...) Ltd. nie dokonywała sprzedaży towarów oznaczonych znakiem ***(...)*** z naklejkami zawierającymi informacje w języku innym niż oryginalnych napisów umieszczonych przez producenta na opakowaniu, jako spóźnione i powoływane na okoliczności negatywne. Sąd Okręgowy oddalił także wnioski zgłoszone przez pozwane bez przekonującego usprawiedliwienia przyczyn opóźnienia - w pismach procesowych z 5 stycznia 2017 r. i 6 lutego 2017 r.

Autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych nie była przez strony kwestionowana. Dokumenty posłużyły 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 wewnętrznie, wzajemnie się dopełniające.

Z materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że powód podjął próbę zakupu spornych towarów jedynie od pozwanego ad. 1, zaś z korespondencji wynika, że to spółka (...) Ltd. oferowała i wprowadzała do obrotu produkty opatrzone znakami towarowymi powoda i zamieszczała na nich białe samoprzylepne etykiety. Brak natomiast podstaw do przyjęcia, że pozwany ad. 2 umieszcza na towarach opatrzonych znakami ***(...)*** kwestionowane etykiety oraz że sprzedaje tak oznaczone towary.

Sąd Okręgowy przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usług nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia.

Prawo wyłączne przyznawane jest, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł właściwie pełnić właściwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/usługi, jakościową, reklamową, komunikacyjną 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 tych funkcji.

Sąd Okręgowy przytoczył treść przepisów mających zastosowanie w sprawie. 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:

(i) 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;

(ii) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

((...)) 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. 2a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) z 16 grudnia 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.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać 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 ulegało wątpliwości Sądu Okręgowego, że praktyka handlowa określana jako import równoległy w ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym. 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, dlatego 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 sprzeciwiać. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, do takiego naruszenia może dojść w szczególności w sytuacji stosowania przez importera równoległego opakowań uszkodzonych, niskiej jakości lub nieestetycznych.

Za bezsporne uznał Sąd Okręgowy, że powodowi służą prawa wyłącznego używania dla wyrobów cukierniczych renomowanych znaków towarowych ***(...).*** Wytwarzane i oznaczane towary powód wprowadza do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, skutkiem czego dochodzi do wyczerpania praw P. V. M. B. B.(...). zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia i art. 155 ust. 1, ust. 2 p.w.p. Oferowane przez pozwanego ad. 1 w imporcie równoległym cukierki były etykietowane przez (...) Ltd., od czego uzależnione było ich wprowadzenie na rynek innego państwa niż kraj przeznaczenia. Powód 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 ***(...),*** która została wypracowana przez uprawnionego podejmowanymi od wielu lat intensywnymi i kosztownymi działaniami marketingowymi.

Sąd Okręgowy odwołał się do zeznań świadków M. B. i A. B., które przekonują o znaczeniu, jakie powód przywiązuje do wyglądu opakowań swych produktów, właściwej prezentacji umieszczonych na nich znaków towarowych ***(...),*** by mogły one właściwie realizować przynależne im funkcje gwarancyjną i reklamową. Etykiety nakładane przez spółkę (...) Ltd. 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 ***(...).*** Sąd Okręgowy uznał, że P. V. M. B.(...). może 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 ***(...)*** Sąd Okręgowy uznał za udowodniony w odniesieniu do pozwanego ad. 1. Zaprzestanie przez niego sprzedaży niestarannie etykietowanych słodyczy nie sprzeciwia się zastosowaniu wobec spółki (...) Ltd. sankcji zakazowych, bowiem zastosowano względem niej środki tymczasowe, a pozwany stale prowadzi działalność handlową, negując kwalifikowanie przez uprawnionego tego rodzaju działań jako naruszenie praw do znaków towarowych. Istnieje więc realna groźba, że w przyszłości pozwany mógłby dopuścić się ponownie naruszeń.

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

a) umieszczanie oznaczenia na towarach łub 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 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej:

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

(ii) 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 pozwanego ad. 1 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa Sąd Okręgowy:

1. zakazał (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) i składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownymi unijnymi znakami towarowymi ***(...)*** i ***(...)*** oraz graficznymi unijnymi znakami towarowymi

zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: (...), (...), (...), (...) i (...), w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, odklejającymi się od opakowania lub zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy ***(...)***, lub niezawierającymi wszystkich wymaganych (...), 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 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi: słownym ***(...)*** oraz słowno-graficznymi

i

zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami (...), (...) i (...), 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 ***(...)*** 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 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej w W. wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowiących jej własność opakowań słodyczy (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.

Sąd Okręgowy odniósł się do żądanych w pkt 1 i 2 pozwu (numeracja z wersji początkowej) sankcji zakazowych i sposobów usunięcia skutków dokonanych już naruszeń, jako mieszczących się w granicach uprawnień właściciela znaku towarowego i będących adekwatnymi do sposobu działania naruszyciela.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo wobec spółki (...) Ltd. w tej części w jakiej P. V. M. B. B.(...). żądał publikacji orzeczenia (pkt 3) i upoważnienia do zastępczego wykonania tego obowiązku (pkt 4), ponieważ powód nie wykazał zasadności publikacji wyroku w dzienniku „Rzeczpospolita". W szczególności nie przedstawił żadnych dowodów na to, że czytelnicy tej właśnie gazety powinni być poinformowani o stanowiących naruszenie działaniach pozwanego ad. 1 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej. 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 maja 2012 r. I CSK 498/11). W kolejnym wydanym wyroku z 17 maja 2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in., że 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. sąd Okręgowy podkreślił, że 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 roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszyciela. 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. S. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129).

Sąd Okręgowy przyjął, że zaoferowany przez powoda materiał dowodowy nie dawał podstaw do uznania, że V. (...). (...) spółka jawna w W. narusza prawa P. V. M. B. B.(...). do znaków towarowych (...) lub istnieje realne zagrożenie ich naruszania w przyszłości. Udział pozwanego ad. 2 V. (...). (...) spółka jawna 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 (...) ma charakter wewnętrzny (brak dowodu przeciwnego). Z tej przyczyny Sąd Okręgowy oddalił powództwo wobec spółki (...). (...) spółka jawna.

Przyjmując, że współuczestnictwo pozwanych ma charakter formalny Sąd Okręgowy orzekł o kosztach procesu odrębnie wobec każdego z nich na zasadzie art. 98 k.p.c., czyli odpowiedzialności za wynik sporu w odniesieniu do pozwanego ad. 2 V. (...). (...) spółka jawna oraz na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. w odniesieniu do pozwanego ad. 1 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, który uległ nieznacznej 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 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając 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 Okręgowy 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. V. M. B. B.(...). w odniesieniu do pozwanego ad. 1 (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej Sąd uwzględnił: 1/2 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 Okręgowy zwrócił powodowi kwotę 609,03 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki (art. 80 u.k.s.c.).

Pozwany (...) LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. wniósł apelację od wyroku, zaskarżając go:

(i) w punkcie 2, 3 i 4 w przedmiocie zakazania pozwanemu wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) i składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) opatrzonych słownymi unijnymi znakami towarowymi (...) i (...) oraz wskazanymi tam graficznymi unijnymi znakami towarowymi w opakowaniach opatrzonych ,naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, odklejającymi się od opakowania lub 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 opatrzonymi naklejkami widocznymi na fotografii ujętej w sentencji wyroku, oraz w przedmiocie nakazania pozwanej spółce wycofania z obrotu i zniszczenia na jej koszt stanowiących jej własność słodyczy (cukierków, gum do żucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi wyżej, opatrzonych naklejkami z białego papieru lub folii, zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, odklejającymi się od opakowania lub 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 opatrzonymi naklejkami widocznymi na fotografii ujętej w sentencji wyroku,

(ii) a także w punkcie 6, w przedmiocie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w kwocie 4 587,97 zł.

Pozwany zarzucał naruszenie prawa materialnego:

1. art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w zw. z art. 286 tej ustawy poprzez błędne zastosowanie w sprawie,

2. art. 6 k.c. poprzez zasądzenie roszczenia powoda pomimo braku udowodnienia przezeń faktów, z których wywodził skutki prawne w procesie,

3. istotne uchybienia procesowe mające wpływ na wynik sprawy, w szczególności naruszenie:

a) art. 232 w zw. z art. 233 w zw. z art. 6 k.c. poprzez uniemożliwienie stronie udowodnienia swoich twierdzeń w należyty sposób, i oddalenie w sprawie wnioskowanych przez pozwaną dowodów: z zeznań świadków K. W. i W. W., dowodów z dokumentów i innych źródeł dowodowych wymienionych w piśmie pozwanej z dnia 5 stycznia 2017 r. a następnie wywiedzenie z takiej okoliczności procesowej negatywnych dla pozwanego skutków procesowych w postaci konstatacji, że pozwany pomimo ciążącego w tym zakresie na nim obowiązku nie udowodnił, że pozwany w latach 2015 - 2016 nie dokonywał sprzedaży towarów oznaczonych znakiem (...) z naklejkami zawierającymi informacje w języku innym niż oryginalnych napisów umieszczonych przez producenta na opakowaniu,

b) art. 227 k.p.c., poprzez niezasadne i całkowicie błędne uznanie, że zawnioskowane przez pozwanego w piśmie z dnia 5 stycznia 2017 r. dowody: z zeznań świadków K. W. i W. W., dowody z dokumentów i innych źródeł dowodowych wymienionych w piśmie pozwanego z dnia 5 stycznia 2017 r. nie mają dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia,

c) art. 233 par. 1 k.p.c., poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przyznanie powodowi ochrony prawnej w sprawie pomimo braku udowodnienia jego roszczeń w całości.

Jednocześnie pozwany wnosił o :

d) dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: z zeznań świadków K. W. i W. W., wezwanych na adres pozwanego,

e) dopuszczenie dowodów z dokumentów i innych źródeł dowodowych wymienionych w piśmie pozwanej z dnia 5 stycznia 2017 r., które to wnioski dowodowe nie zostały przez Sąd I instancji oddalone, ale w uzasadnieniu powołano się na ich pominięcie, co uniemożliwiło pozwanemu wykonanie stosownej reakcji procesowej, na okoliczności podniesione w uzasadnieniu pisma z dnia 5 stycznia 2017 r., w tym w szczególności ustalenie, że pozwany w latach 2015-2016 nie dokonywał sprzedaży towarów oznaczonych znakiem (...) z naklejkami zawierającymi informacje w języku innym niż oryginalnych napisów umieszczonych przez producenta na opakowaniu.

Powołując się na podniesione zarzuty apelacyjne pozwany wnosił o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez oddalenie powództwa w stosunku do pozwanego (...) LTD sp. z o.o. sp.k. w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego całości kosztów sądowych w sprawie,

2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za instancję odwoławczą, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód P. V. M. B. B.(...). z siedzibą w B., H. wniósł apelację od wyroku zaskarżając go w części tj. w punkcie 1 wyroku (oddalającym powództwo wobec pozwanego ad. 2 V. (...). (...) spółki jawnej w W. i punkcie 7 wyroku (zasądzającym od powoda na rzecz pozwanego ad. 2 V. (...). (...) spółki jawnej koszty postępowania zarzucając:

1. naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie swobodnej oceny dowodów i dowolne przyjęcie, iż nie istnieje realne zagrożenie ponownego naruszenia przez pozwanego ad. 2 V. (...).S. i Wspólnicy sp. j. praw powoda do znaków towarowych (...), mimo że do naruszenia doszło w przeszłości, a pozwany ad. 2 jest powiązany osobowo z pozwanym ad. 1, wobec którego orzeczono zakaz i co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż spowodowało oddalenie powództwa w stosunku do pozwanego ad.2 V. (...). (...) spółka jawna;

2. naruszenie prawa materialnego tj. art. 296 ust. 1 p.w.p. i art. 285 p.w.p. oraz art. 102 ust.1 Rozporządzenia (...) poprzez błędne przyjęcie, iż mimo, że pozwany ad. 2 V. (...). (...) spółka jawna naruszył już prawa wyłączne do znaków towarowych (...) i istnieje realne zagrożenie powtórzenia naruszenia w przyszłości, Sąd uznał, iż nie istnieją podstawy wydania decyzji zakazującej pozwanemu ad. 2 naruszeń w przyszłości.

Powód wnosił o zmianę zaskarżonego w części, tj. w punkcie 1 i 7 zaskarżonego wyroku poprzez:

1. zakazanie pozwanemu ad. 2 V. (...).S. i Wspólnicy Sp.J. wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi (...) ((...), (...), (...), (...), (...)) 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 (...) 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 poniższym zdjęciu:

2. zakazanie pozwanemu ad. 2 V. (...).S. i Wspólnicy Sp.J. wprowadzania do obrotu w Polsce, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych), składowania słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek, drażetek) opatrzonych znakami towarowymi (...) ((...) (...), (...) (...), (...) (...)) 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 (...) 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 poniższym zdjęciu:

oraz

3. zasądzenie od pozwanego ad. 2 na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelacje odpowiednio, pozwany (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa wnosił o oddalenie apelacji powoda, powód wnosił o oddalenie apelacji pozwanego (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółki komandytowej**.** Jednocześnie każda ze stron wniosła o zasądzenie kosztów postępowania za drugą instancję.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja pozwanego (...) sp. z o.o. sp. k. (dalej również (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa) zasługuje na częściowe uwzględnienie, nie ma takiego skutku apelacja powoda.

Ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji są prawidłowe, poza jednym mianowicie, że umieszczone naklejki na produktach opatrzonych znakiem towarowym (...) są nieestetyczne i odklejają się. Ustalenia Sądu pierwszej instancji są jednak niepełne i wymagają uzupełnienia, jak poniżej.

Towar zakupiony 25 czerwca 2012 roku przez firmę hiszpańską od V. S. i (...) sp. j. w W. dotyczył produktów M. (...), M. M. i M. R. (faktura VAT/ (...), k. 223).

Podobnie towar zakupiony 15 marca 2013 roku przez firmę hiszpańską od (...) LTD sp. z o.o. sp.k. w W. dotyczył produktów M. (...), M. M. i M. R. (faktura VAT (...), k. 215).

Jedynie towar objęty fakturą proforma nr (...)-2013 wystawioną przez (...) sp. z o.o. sp.k. w W. dnia 28 lutego 2013 roku na rzecz firmy hiszpańskiej dotyczył produktów M. (...), M. M. i M. R. with sticker (faktura proforma nr (...)-2013, k. 222).

Oświadczenie J. A. złożone przez sądem w Barcelonie podaje, że produkty (...) oferowane przez firmę hiszpańską były etykietowane białymi naklejkami. Zakup z 2 października 2013 roku pochodził od (...) LTD sp. z o.o. (tłumaczenie oświadczenia, k. 188). Wynajęty przez powoda śledczy dokonał ponownie zakupu produktów (...) w dniu 19 marca 2014 roku. Z przebiegu kontaktu poprzedzającego zakup wynikało, że (...) LTD sp. z o.o. wprowadza na rynek produkty (...) opatrzone przez nią samą etykietami (tłumaczenie oświadczenia, k. 189).

Ugoda zawarta przez powoda z firmą hiszpańską przez sądem w Barcelonie odnosi się m.in. do produktów opatrzonych etykietami dla znaków (...) nr (...) “ (...) i (...) “ (...) (obraz graficzny) (tłumaczenie ugody z dnia 4 marca 2016 roku, k. 358).

Opakowania towarów oznaczonych znakami towarowymi (...) z białymi naklejkami sprzedawanymi na rynku hiszpańskim dotyczą towaru opatrzonego znakiem towarowym jak na zdjęciu:

(...) LTD sp. z o.o. sp.k. 21 lipca 2016 roku sprzedał towary oznaczone znakiem towarowym M. M., M. F., M. S. M., M. R., M. S. na rzecz hiszpańskiego odbiorcy D. S. z B. (proforma z dnia 30.06.2016 r. nr (...), k. 559, faktura VAT z dnia 21.07.2016 r. nr (...), k. 560).

Zamawiający D. S. w zamówieniu złożonym w dniu 29 czerwca 2016 roku wskazał, że „na produktach mentos i halls nie jest potrzebna naklejka" (e-mail z dnia 29.06.2016 r. wraz z tłumaczeniem, k. 563 - 565).

21 października 2016 roku spółka (...). S. i (...) sp. j. dokonała zakupu towarów oznaczonych znakiem towarowym M. F., M. M. z hurtowni (...) S.A. i następnie 24 października 2016 roku sprzedała towary spółce powiązanej (...) LTD spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. (faktura VAT nr (...) z dnia 21.10.2016, k. 570, faktura VAT nr (...), k. 571).

Spółka (...) Ltd. oferuje tego rodzaju towary, m.in. na swej stronie internetowej pod adresem (...) Wydruki z zawartości strony internetowej utrwalone przez notariusza w dniu 30 marca 2015 w postaci aktu notarialnego dotyczą produktów opatrzonych znakiem towarowym (...) z dodatkiem: (...) (k. 264, 266), (...) (k. 268), (...) (k. 270), (...) (k. 272), (...) (k. 274), (...) (k. 276), (...) (k. 278), m. /(...)/ (k. 280), (...) (k. 282), (...) (...) (k. 286) (akt notarialny repertorium A nr 1544/2015, k. 240 i następne). Na żadnym z produktów nie ma naklejki.

Zeznający świadek A. B. podał, że na produktach nie powinno być nalepek. Doprecyzował, że “nie jesteśmy przeciwni założeniu używania naklejek pod warunkiem, że ta nalepka nie będzie w sposób ewidentny odróżniała się od oryginalnego opakowania” (zeznania świadka k. 707, nagranie 00:17:25 do 00:18:25).

Z kolei świadek J. A. zeznał, że sprzedawane na rynku hiszpańskim produkty były oryginalne, ale zniekształcone poprzez naklejenie białej naklejki. Ze względu na markę jest to niedopuszczalne. Problem zdaniem świadka polega na tym, że część naklejki zasłania markę produktu (zeznania świadka k. 708, nagranie 00:32:10 do 00:32:52).

Dopiero tak uzupełnione ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji stają się podstawą oceny prawnej Sądu Apelacyjnego i w tym kontekście nie sposób uznać za chybiony zarzut naruszenia art. 233 §1 k.p.c.

Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznając sprawę w granicach apelacji, nie dokonuje jedynie kontroli zasadności zaskarżonego orzeczenia, ale rozważa całość zgromadzonego materiału pod kątem jego wartości dowodowej i znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, Nr 7–8, poz. 124). Sąd Apelacyjny nie jest związany zarzutami prawa materialnego, wiążą zaś Sąd zarzuty prawa procesowego, chyba że zachodzi nieważność postępowania (co nie miało miejsca).

W pierwszym rzędzie Sąd Apelacyjny odniesie się do zarzutów apelacji pozwanego, które sprowadzają się do wskazania uchybień prawa procesowego przekładających się na niewłaściwy rozkład ciężaru dowodu a przez to uwzględnienie roszczenia powoda mimo braku jego udowodnienia.

Nie doszło do naruszenia art. 232 w zw. z art. 233 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. ani art. 227 k.p.c. w sposób wskazany w zarzutach apelacji pozwanego. Przede wszystkim Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków K. W. i W. W., a dopuścił dowody z dokumentów wymienionych w piśmie pozwanego z dnia 5 stycznia 2017 r. Treść punktu pierwszego postanowienia Sądu pierwszej instancji wydanego na rozprawie w dniu 12 czerwca 2017 roku jest jednoznaczna i traktuje o dopuszczeniu dowodów z dokumentów na określone przez strony okoliczności (protokół rozprawy, k. 709). Z załącznika do protokołu rozprawy z dnia 12 czerwca 2017 roku wynika, że pozwany kwestionował słuszność rozstrzygnięcia Sądu jedynie w zakresie oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków twierdząc, że wniosek nie był spóźniony (k. 715). Nie ma odzwierciedlenia w przebiegu rozprawy decyzja Sądu pierwszej instancji o oddaleniu wniosków pozwanego zawartych w pismach z dnia 5 stycznia 2017 roku i 6 lutego 2017 roku.

Uzasadnienie Sądu pierwszej instancji narusza art. 328 k.p.c. z jednej strony dlatego, że nie wyjaśnia motywów uznania za spóźnione wnioskowanych dowodów z dokumentów zawartych w pismach z dnia 5 stycznia 2017 roku

i 6 lutego 2017 roku, z drugiej strony odnosi się do decyzji procesowej, która nie miała miejsca. Ponadto Sąd pierwszej instancji na rozprawie 16 grudnia 2016 roku udzielił pozwanemu 21-dniowego terminu na złożenie pisma przygotowawczego z prawem sformułowania zarzutów i ewentualnych wniosków dowodowych (protokół rozprawy z 16 grudnia 2016 roku, k. 537). Pozwany zachował termin składając wnioski dowodowego zawarte w piśmie procesowym 5 stycznia 2017 roku (k. 546).

Sąd pierwszej instancji nie podał podstawy oddalenia wniosków, czy opiera ją na art. 207 §6 k.p.c. czy 217 §2 k.p.c. Jak Sąd Apelacyjny wyjaśnił w wyroku z dnia 8 marca 2018 roku (VII AGa 164/18) w świetle art. 207 § 6 k.p.c. pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie jest możliwe, jeżeli strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie (odpowiednio odpowiedzi na pozew) lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Nie można przystać na taką interpretację przepisu art. 207 § 6, gdzie sąd automatycznie pomija twierdzenia i dowody, których strona wcześniej nie powołała w pozwie (odpowiednio odpowiedzi na pozew) bez oceny, czy po pierwsze, nie zachodzi któraś z okoliczności uzasadniających uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów, i po drugie, czy zachodziła obiektywnie rozumiana potrzeba powołania ich w późniejszych pismach procesowych. Ocena, czy twierdzenia i dowody są spóźnione, należy do sądu i zależy od okoliczności sprawy.

Pozwany po oddaleniu wniosków dowodowych o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków złożył zastrzeżenie do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c. zachowując prawo do podniesienia zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w trybie art. 380 k.p.c. Wydane postanowienie dowodowe należy do tej grupy, które może być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności (art. 162 k.p.c.). Nie będąc postanowieniem zaskarżalnym zalicza się do kategorii orzeczeń, o których mowa w art. 380 k.p.c. i może być zwalczane przez stronę tylko w apelacji od orzeczenia merytorycznego kończącego postępowanie. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia oceny niezaskarżalnego postanowienia na podstawie art. 380 k.p.c. przez sąd drugiej instancji, jest zamieszczenie w środku zaskarżenia wniosku w tym przedmiocie, czego w tej sprawie nie ma. Zamiast wniosku o przeprowadzenie kontroli pozwany złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków K. W. i W. W.. Uwzględnieniu takiego wniosku sprzeciwia się treść art. 381 k.p.c., albowiem dowód nie jest dowodem nowym. Artykuł 381 k.p.c. potwierdza zasadę, że postępowanie drugoinstancyjne ma charakter rozpoznawczy i strony mogą w jego trakcie zgłaszać wnioski dowodowe, jednak ogranicza w imię zachowania dwuinstancyjności swobodę wyboru instancji, w której dowód może zostać powołany. Postępowanie dowodowe co do zasady jest prowadzone przed sądem pierwszej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2018 r., I CSK 483/17, Legalis). Wybrany rodzaj wniosku jest niewłaściwy, zamiast przeprowadzenia kontroli postanowienia Sądu pierwszej instancji (art. 380 k.p.c.), ponowiono wniosek o przeprowadzenie dowodu już oddalonego (art. 381 k.p.c.).

Co do zasady obowiązki wynikające z art. 6 k.c. w zw. z art. 232 zdanie pierwsze k.p.c. winny być realizowane przez stronę w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, gdzie strona składając wnioski dowodowe winna mieć na uwadze, czy dąży do udowodnienia faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. W świetle art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są zaś fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a ich istotność wynika z faktycznej i prawnej podstawy powództwa. Zatem to hipoteza normy zawartej w przepisie prawa materialnego, z którego wywodzone są roszczenia pozwu, wyznacza rodzaj i zakres okoliczności faktycznych, od których zaistnienia uzależniony jest skutek określony w dyspozycji tejże normy. W tym też kontekście należy rozważać zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu. Aby właściwie rozłożyć ciężar dowodu musi nastąpić nawiązanie do konkretnego przepisu prawa materialnego, stanowiącego podstawę żądania pozwu i rozstrzygnięcia sądu. Inaczej strony mogą przerzucać się tym obowiązkiem i hipotetycznie twierdzić, że ciężar dowodu spoczywa na przeciwnej stronie procesowej. Sprawa dotyczy importu równoległego towarów oryginalnych (opatrzonych znakiem towarowym (...)), gdzie towar będący przedmiotem importu zostaje wyprodukowany przez samego uprawnionego lub za jego zgodą, pozbawiony jego zgody jest jedynie fakt sprowadzenia tego towaru do państwa, w którym prawa uprawnionego są chronione (z rynku polskiego na rynek hiszpański).

Zasadny jest zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. Ramy swobodnej oceny dowodów według art. 233 § 1 k.p.c. wyznaczone są wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego oraz regułami logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru

określonych środków dowodowych i - ważąc ich moc oraz wiarygodność - odnosi je do pozostałego materiału dowodowego (wyrok SN z 10 czerwca 1999 r., II UKN 685/98, LexPolonica nr 346095, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 655). Poprawność rozumowania sądu powinna być możliwa do skontrolowania. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo wbrew zasadom doświadczenia życiowego nie uwzględnienia jednoznacznie praktycznych związków przyczynowo – skutkowych przeprowadzona przez Sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r. IV CSK 290/09, LEX nr 560607).

Powód oparł roszczenia na dwóch podstawach prawnych (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) z 16 grudnia 2015 r. oraz (ii) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Konkretnie powołane przepisy prawa materialnego to: art. 9, art. 13 ust. 2 i art. 14 rozporządzenia oraz art. 286, art. 287, art. 296 i art. 155 ust. 3 p.w.p. W obu porządkach prawnych właściciel znaku towarowego ma zagwarantowaną ochronę. Prawo wyłączne przyznane właścicielowi znaku umożliwia mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwia mu zadbanie o to, by znak mógł pełnić właściwe mu funkcje. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C#661/11 M. D., pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo). Poprzez przyznanie wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą" przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych (wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C#323/09 I. i I. U., pkt 36).

Jak słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji zostały wypracowane w orzecznictwie standardy dla tzw. importu równoległego. Szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zapadło na tle importu wyrobów medycznych, z których wynika, że sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec dystrybucji przepakowywanych produktów leczniczych na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie (...)), który stanowi wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez właściciela znaku stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 TFUE. Właściciel znaku towarowego może zakazać zmieniania opakowania, które oznacza jakiekolwiek przepakowanie produktu leczniczego opatrzonego jego znakiem i które z natury rzeczy stwarza ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego, chyba że zachodzi pięć wymienionych poniżej przesłanek:

(i) zostanie ustalone, że korzystanie przez właściciela z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się obrotowi przepakowanymi produktami opatrzonymi tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi;

(ii) zostanie wykazane, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania;

((...)) na nowym opakowaniu zostaną wyraźnie wskazane podmiot, który dokonał przepakowania produktu, oraz nazwa wytwórcy produktu;

(iv) wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić reputacji znaku towarowego i jego właściciela; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne; oraz

(v) importer poinformuje właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu (por. wyrok C-642/16 w sprawie (...) i powołane tam orzecznictwo).

Zasady odnoszące się do kwestii przepakowywania produktów leczniczych zostały zastosowane do innych produktów (por. dotyczący whisky wyrok TSWE z 11.11.1997 r., C-349/95, F. L. oraz dotyczący środków ochrony roślin wyrok

TSWE z 20.3.1997 r., C-352/95, P. v. J. B.). Rzecznik Generalny F. J. w opinii do wyroku C-349/95 stwierdził, że co prawda zasady dotyczące przepakowywania produktów leczniczych powinny być stosowane także do innych towarów (pkt 30 opinii), niemniej jednak widzi potrzebę różnicowania uzasadnienia poszczególnych przesłanek dozwolenia na przywóz równoległy przepakowanych towarów, innych niż produkty lecznicze, w stosunku do rozumienia przesłanek legalnego przywozu równoległego produktów leczniczych (pkt 31–32 opinii).

Jedną z naruszonych zasad, na które powołuje się powód, jest sprawa wyglądu przepakowanego produktu, która szkodzi renomie znaku towarowego. Powód wskazuje, że pozwani zmienili opakowanie cukierków (...) poprzez dodanie naklejki kiepskiej jakości, naklejki odklejają się od opakowania, zasłaniają napisy zamieszczone na oryginalnym opakowaniu, nie zawierają informacji o importerze produktu w danym kraju (strona 15 pozwu). Drugą kwestią, jest brak poinformowania uprawnionego o zamiarze wprowadzenia do obrotu towarów w takich opakowaniach (strona 16 pozwu).

Osoba, która powołuje się na skutki prawne określonego działania, powinna przeprowadzić stosowny dowód (art. 6 k.c.). Wybiórcza ocena materiału dowodowego spowodowała nietrafny wniosek Sądu pierwszej instancji, że pozwany (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa wprowadzał do obrotu z naklejkami (with sticker) unijny znak towarowy graficzny zarejestrowany pod nr (...) o wyglądzie:

krajowy znak towarowy graficzny zarejestrowany pod nr (...) (...) o wyglądzie:

wreszcie unijny znak towarowy słowny (...) zarejestrowany pod nr (...).

Powód nie domagał się ochrony znaków towarowych (...) (...)" i (...) (...)", a takie właśnie towary zostały zafakturowane przez (...) LTD sp. z o.o. sp.k. do firmy hiszpańskiej z naklejkami (with sticker).

Przedłożone przez powoda dowody w postaci fotografii uniemożliwiają ocenę jakości, sposobu przyklejenia naklejki, czy kompletności informacji (k.203, 204). Oświadczenie J. A. podaje jedynie, że produkty (...) zakupione 2 października 2013 r. i 19 marca 2014 r. są etykietowane białymi naklejkami, nie poruszając kwestii ich estetyki czy niekompletności (k. 147-201, tłumaczenie na k. 188). Powód nie składa dowodu na opatrzenie produktów (...) naklejkami z folii, odklejającymi się od opakowania. Postępowanie przed sądem w Barcelonie, gdzie stwierdzono o niedbałej prezentacji produktów (k. 212) a następnie ugoda zawarta przed tym sądem odnosi się do znaków towarowych zarejestrowanych w B. pod nr (...) " (...) i (...) " (...) obraz graficzny bez przybliżenia wyglądu graficznego. Nie wiadomo więc, jakich znaków towarowych według rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczy ocena Sądu. Po drugie, oświadczenie J. A. operuje nazwą (...), podobnie jak faktury produktów zakupionych 15 marca 2013 roku (k. 215) i 25 czerwca 2012 roku (k. 223). W przypadku faktur wymieniono dodatkowo rodzaj towaru M. F., M. M. i M. R. i tylko towar pochodzący od (...) LTD sp. z o.o. sp.k. sprzedany był do firmy hiszpańskiej z naklejkami (with sticker). Taka sprzedaż (with sticker) nie pochodziła od V. S. i (...) sp. j. Powód nie złożył żadnego dowodu na naruszenie jego praw przez V. (...). (...) spółka jawna.

Reasumując, po pierwsze, powód udowodnił wprowadzenie do obrotu przez (...) LTD sp. z o.o. sp.k. w roku 2013 i 2014 produktów w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy. Produkty miały nałożone zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej słowny unijny znak towarowy (...) (nr (...)) oraz graficzne unijne znaki towarowe:

nr (...)

nr (...) .

Po drugie, powód udowodnił wprowadzenie do obrotu w 2012 roku również przez V. S. i (...) sp. j. produktów z nałożonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej słownym unijnym znakiem towarowym (...) (nr (...)) oraz graficznymi unijnymi znakami towarowymi:

nr (...)

nr (...) .

Po trzecie, powód nie udowodnił wprowadzenia do obrotu przez żadnego z pozwanych produktów z nałożonymi unijnymi znakami towarowymi: słownym (...) zarejestrowanym pod nr (...), graficznym zarejestrowanym pod nr (...) o wyglądzie:

ani krajowym znakiem towarowym graficznym zarejestrowanym pod nr (...) (...) o wyglądzie:

Po czwarte, powód nie udowodnił wprowadzenia do obrotu przez V. S. i (...) sp. j. produktów w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy.

Po piąte, powód nie udowodnił wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) przez (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółkę komandytową produktów w opakowaniach opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy.

Doszło do naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p. w zakresie reklamowania i oferowania oraz wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Słusznie pozwany neguje wyrok w zakresie zakazu reklamowania i oferowania. Powód nie przedstawił dowodu świadczącego o tym, że pozwany reklamuje lub oferuje towary oznaczane znakiem towarowym M. z naklejkami zawierającymi informacje w innym języku niż oryginalnie naniesiony na produkt. Wydruki ze strony internetowej pozwanego i pod adresem (...) zaświadczają, że oferta pozwanego dotyczy towarów bez jakichkolwiek naklejek.

Wbrew stanowisku pozwanego (...) LTD sp. z o.o. sp.k. złożony przez niego dowód z zakupu w 2016 roku (i) przed wytoczeniem powództwa w postaci faktury proforma z dnia 30 czerwca 2016 r. nr (...) i faktury VAT z dnia 21 lipca 2016 r. nr (...) oraz (ii) po wytoczeniu powództwa w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 21 października 2016 r. i faktury VAT nr (...) z 24 października 2016 r. czynią słusznym orzeczenie zakazu wprowadzania do obrotu produktów uprawnionego z naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy, zasłaniającymi choćby częściowo znak towarowy (...). W pierwszym przypadku jedynie od zamawiającego zależało, że doszło do sprzedaży bez naklejek (email, k. 563-565). W drugim przypadku łańcuch dystrybucji był wydłużony przez zakup od (...) S.A. do V. S. i (...) sp. j. następnie sprzedaż do (...) LTD sp. z o.o. S.K.A. i ostatecznie do (...) sp. z o.o. sp. k., który zafakturował sprzedaż na D. S.. Pozwany jest podmiotem wprowadzającym produkty na rynek Unii Europejskiej, co w połączeniu z realizacją zamówień zależnych od wymagań kontrahenta stanowi o zagrożeniu naruszenia praw wyłącznych powoda (strona 2 załącznika do protokołu z rozprawy z dnia 16 grudnia 2016 r.). Dodatkowo apelacja potwierdza istnienie zagrożenia naruszenia, bowiem pozwany nie kwestionuje, iż naklejki zawierające informacje w innych językach są nalepiane na towar na wyraźne życzenie klienta.

Deklaracja pozwanego (...) sp. z o.o. sp. k., że w przyszłości nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby szkodzić renomie znaków powoda nie jest wystarczającym środkiem zapewniającym ochronę praw powoda. Pomimo, że pełnomocnik pozwanego poinformował dział handlowy, iż wszelka sprzedaż towarów oznaczonych znakiem towarowym M. z nalepionymi naklejkami powinna zostać skonsultowana z prawnikami, pod względem zgodności z przepisami prawa (e-mail z dnia 24.08.2016 r.), to z przebiegu postępowania wynika, że opatrzenie naklejkami zależy od zamówienia klienta. Może więc nastąpić sprzedaż produktów z naklejkami w języku kraju, do którego wysyłany jest produkt lub wyłącznie z oryginalnymi nalepkami. Poziom wielkości sprzedaży nie jest miernikiem naruszenia bądź braku naruszenia praw wyłącznych.

Składowania produktów nie mierzy się długotrwałością ich pozostawania w dyspozycji pozwanego. Różnica między czasem, w którym na produkt jest nałożona nalepka a czasem, w którym nabywa go kontrahent przesądza o

konieczności zakazania pozwanemu składowania towarów opatrzonych naklejkami z białego papieru zawierającymi informacje w innym języku niż ten, który jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach słodyczy w celu wprowadzania ich do obrotu. Pozwany przyznał, że pomiędzy chwilą zakupu a realizacją zamówienia towar jest składowany (załącznik do protokołu rozprawy z dnia 16 grudnia 2016 r.).

Nawiązując do wypracowanych zasad rządzących przepakowywaniem produktów leczniczych, zdaniem Sądu Apelacyjnego warunki mogą być, częściowo lub znacznie, złagodzone w zależności od charakteru konkretnego towaru. Nie ma przekonującego uzasadnienia przy imporcie równoległym słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) utrzymywania wymogu podania nazwy wytwórcy, nazwy dystrybutora, nazwy importera. Nawet wypracowane zasady nie idą tak daleko poprzestając na wymogu podania na nowym opakowaniu podmiotu, który dokonał przepakowania, oraz nazwy producenta. Nowe (zmienione) opakowanie nie może zagrażać renomie znaku towarowego i osoby uprawnionej do tego znaku. Przy ocenie zagrożenia renomy, stosownie do wskazań Trybunału, należy brać pod uwagę charakter produktu i rynek, na który jest on przeznaczony. Produkt nie jest podstawowym produktem niezbędnym do funkcjonowania gospodarstwa domowego, nie jest też produktem luksusowym, ani produktem wymagającym rozważenia opcji trafności zakupu, to raczej towar kupowany dodatkowo. Rynek, na który trafia jest rynkiem sprzedaży dóbr konsumpcyjnych (sieci sklepów, stacje benzynowe, itp.). Wybór konsumenta jest dyktowany nazwą produktu odpowiadającą znakowi towarowemu lub przypadkowy. Jeżeli ochrona ma zapewnić poszanowanie renomy znaku towarowego, trudno przełożyć znaczenie nazwy wytwórcy, nazwy dystrybutora, nazwy importera jako danych istotnych dla konsumenta. Samo opakowanie z naklejką nie może zdaniem Sądu Apelacyjnego zagrażać renomie znaku towarowego i osoby uprawnionej do tego znaku. Ważne jednak, aby poprzez nałożenie naklejki nie doszło do obniżenia jakości towarów, ani naruszenia funkcji znaku polegającej na wskazywaniu pochodzenia. Takie obniżenie jakości powoduje kontrastująca z opakowaniem biała naklejka. Nakładający musi zadbać, aby wygląd produktu z nową naklejką nadal pozostawał schludny, staranny. Powód odwoływał się do skarg konsumentów dotyczących produktu C. (...) a nie M.. Znak towarowy niezasłonięty będzie pełnił funkcję informacyjną pochodzenia towaru. Na jego opakowaniu jest też nazwa producenta. Znaczenie dla konsumenta ma skład produktu, m.in. ze względów zdrowotnych i tego import równoległy nie może naruszać. Powód uzasadniając roszenia nie wskazywał faktu, aby data spożycia była informacją pominiętą na naklejce (strona 11 pozwu). Nie ma dowodu, aby naklejka nałożona przez pozwanego (...) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa była z folii bądź odklejała się od opakowania. A na uprawnionym ciąży ciężar dowodu, że zmieniony poprzez naklejkę produkt, stwarza potencjalne zagrożenie naruszenia renomy znaku towarowego.

Apelacja powoda była niezasadna z podanych już względów przy ocenie zarzutu art. 233 k.p.c. Jedynym dowodem przeciwko V. (...). (...) spółka jawna jest faktura zakupu z dnia 25 czerwca 2012 roku przez firmę hiszpańską, która dotyczyła produktów M. (...), M. M. i M. R. bez naklejek (faktura VAT/ (...), k. 223). Dodatkowo Sąd Apelacyjny wskazuje, że w pozwie powód nie formułował twierdzeń dotyczących naruszenia praw powoda przez pozwanego V. S. i (...) sp. j. oraz nie podawał żadnych przykładów naruszenia. Pozwany przyznał, że pozwany V. S. i (...) sp. j. sprzedawał towary w 2012 roku i 2013 roku (protokół rozprawy z 16 grudnia 2016 r.). Obecnie działalność pozwanego jest skierowana na usługi wewnątrz grupy, a nie sprzedaż towaru na zewnątrz (protokół rozprawy z dnia 16 grudnia 2016 roku, załącznik do protokołu rozprawy z dnia 16 grudnia 2016 roku, pismo z 6 lutego 2017 r., faktura VAT nr (...) z dnia 21 października 2016 r.). Powoływanie się na doświadczenie życiowe nie stanowi o istnieniu realnego zagrożenia naruszenia praw powoda. Doświadczenie życiowe służy do oceny dowodów, nie może stanowić źródła tworzenia dowodów. Jeżeli jest jedna faktura zakupu, spółka nie posiada strony internetowej, nie prowadzi sprzedaży zewnętrznej, trudno przyjąć, aby jej działanie stanowiło naruszenie lub zagrożenie praw powoda.

Podniesione zarzuty prawa procesowego i materialnego doprowadziły do zmiany wyroku przez Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 §1 k.p.c. ze względu na częściowo zasadną apelację pozwanego (...) sp. z o.o. sp. k. Nadana treść wyrokowi Sądu pierwszej instancji stanowi o:

(i) oddaleniu powództwa w zakresie punktu drugiego

- co do reklamowania i oferowania (także w sklepach internetowych) słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi nr (...) ((...)), nr (...) , nr (...) w opakowaniach z naklejkami z folii, odklejającymi się od opakowania, niezawierającymi wymaganych informacji jak nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, daty spożycia;

- co do unijnego znaku towarowego nr (...) i graficznego unijnego znaku towarowego nr (...)

(ii) oddaleniu powództwa w zakresie punktu trzeciego

- co do wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (także w sklepach internetowych) słodyczy (cukierków, gum do żucia, pastylek i drażetek) w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi nr (...) (...) ((...)), (...) (...) w opakowaniach z naklejkami z folii, odklejającymi się od opakowania, niezawierającymi wymaganych informacji jak nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, daty spożycia;

- co do znaku towarowego słowno-graficznego (...) (...) ,

((...)) oddaleniu powództwa w zakresie punktu czwartego co do opakowań z naklejkami z folii, odklejającymi się od opakowania, niezawierającymi wymaganych informacji jak nazwa wytwórcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, daty spożycia.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda na podstawie art. 385 k.p.c.

Konsekwencją zmiany wyroku jest zastosowanie art. 100 k.p.c. przy kosztach postępowania za pierwszą instancję. Tą samą regułę Sąd Apelacyjny przyjął dla rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego pomiędzy pozwanym (...) sp. z o.o. sp. k. a powodem. Co się tyczy kosztów postępowania apelacyjnego pomiędzy powodem a pozwanym V. (...). (...) spółka jawna zastosowanie ma zasada odpowiedzialności za wynik z art. 98 k.p.c. Na rzecz pozwanego zasądzono koszty dojazdu pełnomocnika (327,65 zł) i wynagrodzenie pełnomocnika (1 200 zł) przy uwzględnieniu, że apelacja została wniesiona 3 sierpnia 2018 roku zastosowanie winne znaleźć przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pełnomocnika procesowego przepisy § 8 pkt 19 w związku z §10 ustęp 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ws. opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.

Magdalena Sajur-Kordula Jolanta de Heij-Kaplińska Marek Kolasiński