

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w W.

sprawy z powództwa U. (...)V. z siedzibą w R. (Holandia)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

- zakazuje pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda U. (...)V. z siedzibą w R. ani za jego zgodą;
- nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej własność (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M., herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda ani za jego zgodą;
- zobowiązuje pozwaną do dwukrotnego opublikowania, w odstępie tygodnia, na własny koszt, w ogólnopolskim wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogłoszenia wielkości 1/10 powierzchni strony, przy użyciu czcionki A. N. 12, o treści : „Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o. w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego U. (...)V. z siedzibą w R. ani za jego zgodą.”;
- w pozostałej części powództwo oddala;
- opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
- nakazuje pobranie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M., na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie, kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;
- zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na rzecz powoda U. (...)V. z siedzibą w R. kwotę 2.897 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 26 listopada 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 71/12 Sąd udzielił U. (...)V. w R. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie naruszeń praw ze wspólnotowej rejestracji znaków towarowych (...) nr (...), (...), (...) i (...) przez zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. – na czas trwania procesu – przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i składowania w tych celach herbaty w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...) nr (...), (...), (...) i (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą;

2. o nakazanie wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...) nr (...), (...), (...) i (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą, przez zajęcie, znajdującej się w dyspozycji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M., herbaty w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...) nr (...), (...), (...) i (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą i oddanie jej pod dozór na koszt obowiązaney.

14 grudnia 2012 r. U. (...)V. w R. wniósł o :

8. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda ani za jego zgodą;

9. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej jej własność, herbaty opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w (...) przez powoda ani za jego zgodą;

10. podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych 2 ogłoszeń, przy użyciu czcionki A. N. 12, w ogólnopolskim wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, informacji wielkości 10% powierzchni strony, obejmującej: dane stron oraz fakt wydania wyroku uznającego naruszenie przez pozwaną praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w (...) przez U. (...)V. ani za jego zgodą;

11. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powód powołał się na służące mu prawa do znaków towarowych (...), zarzucając spółce (...) naruszenie jego wyłączności przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie – bez zgody uprawnionego - herbaty w opakowaniach z tymi znakami, która nie została po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda ani za jego zgodą. Wyjaśnił, że pozwana importuje i oferuje herbatę wyprodukowaną na Sri Lance, nie przeznaczoną do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej. Przedstawił zasady obowiązujące w jego przedsiębiorstwie przy produkcji, oznaczaniu i wprowadzaniu do obrotu herbaty (...). Wskazał, że smak odmienny herbaty importowanej przez pozwaną spoza (...) budzi zastrzeżenia polskich konsumentów. Na poparcie swych twierdzeń zaoferował dowody z dokumentów, fotografii i zeznań świadków. (k. 2-145, 219-226, 230-232)

Odpowiadając na pozew (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw powoda, nie ona bowiem jest podmiotem wprowadzającym do obrotu kwestionowany towar. Powołała się na wyczerpanie prawa wyłącznego U.

(...).V. Podniosła, że powód z ponad 40 % udziałem ma pozycję dominującą na polskim rynku herbat czarnych. Zarzuciła mu nadużywanie tej pozycji i blokowanie dostępu do rynku, innym niż U. Polska, dystrybutorom.

Wskazała, że fotografie załączone do pozwu nie przedstawiają opakowań herbaty (...) oferowanej do sprzedaży, które są obecnie oznaczone: (...) (Dopuszczone do sprzedaży w EOG). Zdaniem pozwanej, co do wcześniejszych opakowań - bez takiego zastrzeżenia - brak jest ograniczeń w sprzedaży na terenie EOG. Na poparcie zarzutów przedstawiła dowody z fotografii i dokumentów. (k.151-209, 231)

Replikując, powód zakwestionował twierdzenia pozwanej, co do tego, że zajmuje on pozycję dominującą, utrudnia dystrybutorom dostęp do rynku i wprowadza herbaty (...) w systemie dystrybucji wyłącznej lub selektywnej. Zaprzeczył, że doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych (...), wskazując, że pozwana nie udowodniła, iż oferowana przez nią herbata została wprowadzona do obrotu na terenie EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Sąd ustalił, że U. (...)V. z siedzibą w R. jest uprawniony z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. :

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 25 III 2002 r. pod nr (...) z pierwszeństwem od 16 II 2001 r., o czym opublikowano 20 V 2002 r.

- graficznego znaku towarowego nr (...) - chronionego w Unii Europejskiej zarejestrowanego 12 V 2009 r., o czym opublikowano 13 X 2009 r.

- słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego 19 III 2001 r. pod nr (...), z pierwszeństwem od 29 II 2000 r., o czym opublikowano 23 IV 2001 r.

- wspólnotowego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego 13 IV 2006 r. pod nr (...), z pierwszeństwem od 16 II 2005 r., o czym opublikowano 22 V 2006 r., chronionych m.in. dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej – herbaty. (bezsporne – tak też wydruki z bazy (...) i świadectwa rejestracji z tłumaczeniem na język polski k.53-85)

U. (...)V. używa swych znaków dla herbaty wprowadzanej do obrotu i oferowanej w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce, produkowanej w fabrykach w B. i w K.. Jej opakowania zawierają informację o dystrybutorze mającym swą siedzibę w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz oznaczenie (...), a obecnie także (...). (bezsporne – tak też fotografie k.103-108, 189-200, dowody rzeczowe)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. oferuje w Polsce – hurtowo - herbatę, wyprodukowaną na Sri Lance (bezsporne – tak też faktury k.86, 87), w opakowaniach opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi (...), nie przeznaczoną do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej i nie wprowadzoną do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą. (obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego) Na opakowaniach herbaty wskazany został producent, importer i dystrybutor (...) **Ltd** z siedzibą na Sri Lance, ponadto widnieją na nich napisy w językach innych niż języki europejskie. (bezsporne – fotografie k.89-94 i 109-110, oświadczenie k.98-102).

Pozwana nabyła herbatę (...) od I. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H (...) w Ł., wskazującej jako importera P.U.H P. P. (...) spółkę jawną w W. i pochodzenie towaru od dystrybutora U. Sri Lanka. (bezsporne – tak też oświadczenie k.170-172)

Spółka (...) nie dysponuje zgodą powoda na używanie jego znaków towarowych (...). (bezsporne) Pozwana nie zawarła umowy o współpracy z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. (bezsporne – tak też korespondencja k.176-187)

Ustalone przez Sąd okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. nie były sporne. Strony nie zgadzały się natomiast co do możliwości zakwalifikowania działania pozwanej, jako naruszenia praw wyłącznych powoda. Spółka (...) powoływała się na nabycie zakwestionowanej herbaty na terytorium EOG

od (...) .H. (...) I. S., która - w oświadczeniu datowanym 30 XII 2011 r. zapewniła o posiadaniu dokumentów wymaganych dla dopuszczenia herbaty do sprzedaży na rynku polskim. Z dokumentu tego nie wynika jednak zgoda na używanie znaków towarowych powoda, a w szczególności na wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...), czemu U. (...)V. stanowczo zaprzecza. Istotne dla rozstrzygnięcia sporu jest natomiast przyznanie przez spółkę (...), że kwestionowana herbata sprowadzona została ze Sri Lanki.

Pozwana nie wskazała okoliczności przywozu spornego towaru na terytorium EOG, ograniczając się do stwierdzenia, że herbata importowana przez P.U.H. (...)K. sp.j. w W. pochodzi od U. Sri Lanka. Jak wyjaśniła, pozwana nie twierdzi o wyrażeniu przez zgodę powoda na wprowadzenie herbaty do obrotu w EOG, której jedynie domniemywa na podstawie braku zastrzeżenia (...). Jest też przekonana, że oferując towar, wprowadzony do obrotu w EOG, nie narusza praw wyłącznych powoda (k.157). Kwestie te mają charakter prawny i zostaną wyjaśnione w dalszej części uzasadnienia.

Wobec przyznania przez pozwaną istnienia praw U. (...)V. i zakresu ich ochrony, a także faktu sprzedaży herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi (...), Sąd oddalił wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków T. D., P. J. i J. S.. Nie uwzględnił także wniosków pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków S. C.-M., I. S. i M. G., jako powoływanych na okoliczności bezsporne (nieimportowanie i niewprowadzanie przez spółkę (...) do obrotu kwestionowanego towaru na terytorium EOG) lub niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. (pozycja rynkowa U. Polska).

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które całościowo reguluje zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem 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. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów i usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na zidentyfikowanie ich pochodzenia. (tak wyroki ETS z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 M.&K. i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 (...)) (...)

Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa ograniczone jest do przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 B. B., a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 (...)O. i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 G. France i G.)

Przepis art. 13 rozporządzenia stanowi w ust. 1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd o wyłącznym uprawnieniu właściciela znaku towarowego do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 VII 1998 r. w sprawie

C-355/96 S., z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 A. M. D. et F., z 20 XI 2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z. D., a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 V. G.).

W wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 C. Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (consent must be expressed positively), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony rzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody, uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku.

Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

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

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 (...) SA vs. A (...) Ltd, L. S. & Co and L. S. (UK) Ltd vs. T. S., T. plc (...) Ltd, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem towarowym nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. także T. Sieniow Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego LEX 53006, J. Sozański Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Wspólnoty decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem wspólnotowym nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro v. Diesel)

Wbrew przekonaniu spółki (...), wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru opatrzono jego znakiem, skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie prawa wyłącznego zarówno importera, jak i każdego kolejnego podmiotu oferującego, reklamującego, czy składującego w tych celach towar. Nabycie przez pozwaną spornej herbaty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od przedsiębiorcy zapewniającego ją o legalności sprzedaży nie ma znaczenia dla oceny działania spółki (...), jako bezprawnego.

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, musi zostać udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. D. i L. S. oraz pkt 34 wyroku w sprawie V. D.). W żadnym wypadku nie może być ona domniemywana. Dodatkowo należy wyjaśnić, że do wyczerpania prawa względem kwestionowanych produktów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu produktów z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zostać

udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy produktu z chronionym znakiem towarowym. (por. wyrok w sprawie C-173/98)

W okolicznościach niniejszej sprawy następuje odwrócenie ciężaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 8 IV 2003 r. wydanego w sprawie C-244/00 V. D. Czytamy w nim, że reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany, podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazać jego przesłanki, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej umową międzynarodową z 2 V 1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże, wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza (...). Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na dalszy zbyt towarów w (...).

W ocenie Sądu, pozwana nie może skutecznie zarzucać wyczerpania praw powoda do znaków towarowych (...). Przyznając, że kwestionowany towar był importowany ze Sri Lanki, spółka (...) powinna była dowieść istnienia zgody U. (...)V. na wprowadzenie go po raz pierwszy do obrotu w EOG przez importera spółkę jawną P.U.H. P. P. K. lub jakiegokolwiek inny podmiot. Pozwana opiera swe przekonanie o braku naruszenia na oświadczeniu osoby, od której nabyła sporną herbatę, w którym jednak nie ma mowy o zgodzie uprawnionego. Jak wcześniej wyjaśniono, zgody takiej nie można domniemywać z braku, czynionego obecnie zastrzeżenia (...).

Formułując swe zastrzeżenia odnoszące się do nadużywania przez powoda pozycji rynkowej, pozwana abstrahuje od charakteru znaków towarowych, które podlegają ochronie na terytorium Unii Europejskiej, a także od odrębności podmiotowej uprawnionego U. (...)V. oraz jednego z jego dystrybutorów spółki (...). Argumentacja pozwanej, odmienna od ukształtowanego orzecznictwa sądów wspólnotowych, nie poparta żadnymi dowodami, nie pozwala na uznanie, że w każdym przypadku oferowanej herbaty nastąpiło wyczerpanie praw wyłącznych powoda.

Niewykazanie przez pozwaną systemu dystrybucji wyłącznej herbaty (...) i istnienia realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych ze względu na system dystrybucji selektywnej, skutkuje nałożeniem na nią obowiązku udowodnienia, że w odniesieniu do oferowanej do sprzedaży herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi (...) nastąpiło wyczerpanie praw U. (...)V. Pozwana, którą – stosownie do zasady sformułowanej w przepisie art. 6 k.c. - obciążał dowód wprowadzenia towaru po raz pierwszy do obrotu na terytorium EOG nie sprostała temu obowiązkowi.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Uznaniu za zasadny zarzut wyczerpania prawa wyłącznego sprzeciwia się oznaczenie opakowania oryginalnego produktu napisami w językach innych niż państw EU, niższe od dyktowanych przez dystrybutorów U. w państwach Unii Europejskiej ceny. Skoro sporne towary były przeznaczone na rynek Sri Lanki i tam nastąpiło ich wprowadzenie do obrotu przez powoda, to – w braku jego zgody - nie mogą one być importowane do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tu wprowadzane do obrotu.

Art. 9 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług. (ust.1a) Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej

(konceptyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 (...))

U. (...)V. dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji wspólnotowej znaków towarowych (...), które używane przez pozwaną spółkę bez zgody powoda w postaci identycznej z tą w jakiej zostały zarejestrowane, dla oznaczenia towarów identycznych z tymi, dla których chronione są znaki towarowe – herbata. Niewątpliwie zatem ma tu miejsce naruszenie wyłączności, o którym mowa w art. 9 ust.1a rozporządzenia.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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

W przekonaniu Sądu, U. (...)V. należycie dowiódł swych praw i wkroczenie przez spółkę (...) w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji znaków towarowych, obejmującej w szczególności decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym na określonym terytorium. Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem pozwanej sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporządzenia i zakazanie pozwanej przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda U. (...)V. z siedzibą w R. ani za jego zgodą.

Uwzględnienie powództwa w zakresie pkt 2., przez nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej jej własność, herbaty w opakowaniach opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda ani za jego zgodą, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, art. 286 p.w.p.

Żądanie sformułowane w pkt 3 pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywców herbaty o bezprawnych działaniach pozwanej, Sąd zobowiązał ją do dwukrotnego opublikowania, w odstępie tygodnia, na własny koszt, w ogólnopolskim wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogłoszenia wielkości 1/10 powierzchni strony, przy użyciu czcionki A. N. 12, o treści : „Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) spółce z o.o. w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i składowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), która nie została uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego U. (...).V. z siedzibą w R. ani za jego zgodą.”

Ingerencja Sądu w treść żądań, przez sformułowanie nakazów i zakazów w sposób odmienny od treści powództwa uzasadniało orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ tylko w 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 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasadzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości. Sąd obciążył pozwaną obowiązkiem zwrotu powodowi opłat sądowych od pozwu i od wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł, uznając ją za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł i nakazując pobranie od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa pozostałej kwoty 4.000 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)