

Sygnatura akt I AGa 5/19

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2019 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:	SSA Artur Kowalewski
Sędziowie:	SSA Halina Zarzeczna SSA Leon Miroszewski (sprawozdawca)
Protokolant:	Starszy sekretarz sądowy Piotr Tarnowski

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku na rozprawie w Szczecinie

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.

przeciwko M. R.

o ochronę znaków towarowych oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 roku, sygnatura akt VIII GC 4/17

**I. oddala apelację;**

**II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.230,89 (dwa tysiące dwieście trzydzieści 89/100) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.**

Halina Zarzeczna Artur Kowalewski Leon Miroszewski

Sygnatura akt: I AGa 5/19

## UZASADNIENIE

Pozwem złożonym dnia 1 lutego 2016 r. powódka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. domagała się, wraz z zasądzeniem kosztów procesu:

- zakazania pozwanemu M. R. naruszania praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP pod numerami P. (...), P. (...), (...) i A. (...), a zarejestrowanych m.in. dla towarów takich jak kosmetyki samochodowe (preparaty czyszczące, konserwujące etc.), a polegającego na używaniu przez pozwanego w obrocie gospodarczym do oznaczania produktów – kosmetyków samochodowych oznaczeń (...), (...) i (...) identycznych

lub konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na powódkę i w odniesieniu do identycznych towarów;

- nakazania pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez zniszczenie towarów oraz wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych oznaczonych i odpowiednio zawierających ww. chronione znaki towarowe oraz poprzez wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych takich towarów (kosmetyków samochodowych) oraz materiałów reklamowo-informacyjnych;

- nakazania pozwanemu opublikowania na stronie internetowej (przez okres 90 dni) oraz w dziennikach „(...)” i Gazeta (...) w wydaniach ogólnopolskich na stronach poświęconych prawu lub gospodarce obramowanego oświadczenia według wytycznych i o treści wskazanej w pozwie (jednocześnie domagała się o upoważnienie jej – na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. do zastępczego wykonania tych obowiązków na koszt pozwanego w przypadku, gdy nie zostaną wykonane dobrowolnie w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 27 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo (pkt I) oraz uznając pozwanego za wygrywającego spór w całości szczegółowe ich rozliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu (pkt II).

Sąd Okręgowy ustalił, że strony prowadzą działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych. Prowadzą sprzedaż również produktów pielęgnacji pojazdów (szamponów do samochodów, preparatów antystatycznych, nabłyszczających etc.). Powódka prowadzi sklep internetowy ( (...) prowadzi również sprzedaż w ilościach hurtowych, np. na rzecz (...) sp. z o.o. w M.. W przeszłości strony współpracowały ze sobą; pozwany nabywał od powódki produkty (m.in. (...), (...), (...), (...), (...), (...)) [k. 339-343]], a następnie prowadził dalszą ich odsprzedaż na rzecz swoich klientów, w tym sprzedaż hurtową do sprzedawców detalicznych. Pozwany prowadzi stronę internetową ( (...) oraz sklep internetowy ( (...). Na stronie prowadzonego sklepu internetowego pozwany informuje, że „jesteśmy dominującą na rynku zachodnioeuropejskim hurtownią, posiadającą w ofercie [...] akcesoria i chemię warsztatową firm: [...] A. [...]” [k. 134]. W swojej ofercie pozwany posiada produkty, które w sklepie internetowym i na wystawianych paragonach nazywa m.in. „(...)/(...)” [k. 119, 138, 140], czy „(...)/ (...) 10 kg” [k. 145].

Co do praw ochronnych przysługujących powódce Sąd Okręgowy ustalił, że dokonała ona w Urzędzie Patentowym RP rejestracji następujących znaków towarowych słowno-graficznych i uzyskała wobec nich świadectwa ochronne:

1. (...), nr (...) (data zgłoszenia 8 lutego 2012 r.), udzielone na preparaty antystatyczne, nabłyszczające i konserwujące elementy plastikowe [o wyglądzie jak na k. 50],

2. (...), nr (...) (data zgłoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na preparaty antystatyczne, nabłyszczające i konserwujące elementy plastikowe; klasy: 3 [o wyglądzie jak na k. 57],

3. (...), nr (...) (data zgłoszenia 26 października 2005 r.), udzielone na preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, szampony do mycia samochodów, preparaty do szorowania [o wyglądzie jak na k. 64],

4. (...), nr (...) (data zgłoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na preparaty przeciw matowieniu szyb, substancje zapobiegające zamarzaniu: do chłodziarek, szyb samochodowych, płyny hamulcowe, preparaty zapobiegające osadzeniu się kamienia i usuwania kamienia inne niż dla gospodarstwa domowego; kosmetyki samochodowe: preparaty nabłyszczające, czyszczące, ochronne, konserwujące koncentraty i preparaty do mycia samochodów, preparaty ochronne, konserwujące do opon samochodowych, odtłuszczacze do części mechanicznych pojazdów, detergenty do czyszczenia pluszu i dywanów, pasty, płyny, żele do mycia rąk, preparaty czyszczące do podłóg i posadzek warsztatowych; klasy: 1,3 [o wyglądzie jak na k. 75].

Prawa ochronne nr (...) oraz nr (...) zostały przedłużone do 7 listopada 2026 roku.

Produkty (...), (...), (...), (...), (...), (...), „(...)”, (...) są produkowane we W. przez (...) s.r.l. Producent ten jest w tej roli wskazany na opakowaniach towarów oferowanych zarówno przez powódkę, jak i pozwanego.

Spółka (...) s.r.l. za pośrednictwem włoskiej jednostki rejestrującej zarejestrowała w (...) słowno-graficzne znaki towarowe:

1. (...), nr (...) (data zgłoszenia 21 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 326, 327],
2. (...), nr (...) (data zgłoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 330, 332],
3. (...), nr (...) (data zgłoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 336, 337].

W sprawie pochodzenia towarów, których zbywanie przez pozwanego zostało potraktowane przez powódkę jej praw z rejestracji wyżej wymienionych znaków towarowych Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany nabył w lipcu 2015 r. od R. J. produkty opatrzone znakami towarowymi Spółki A. (m.in. (...) i (...)) za kwotę 197.221,50 zł. Z kolei R. J. nabył sprzedane następnie pozwanemu towary w Holandii od podmiotu oznaczonego jako (...), który był dystrybutorem A. srl na Holandię. Produkty (...), (...) były sprowadzane do Holandii bezpośrednio z fabryki z W.. Cena towarów nabytych w Holandii przez R. J. była dwukrotnie niższa niż towarów oferowanych na rynku polskim. Poza towarami nabytymi w Holandii R. J. zakupił w celu odsprzedaży pozwanemu także produkty ze znakami towarowymi Spółki A. także na terytorium Niemiec.

Dalej Sąd Okręgowy ustalił, że spółka (...) za zgodą powódki wprowadza na rynek zachodnioeuropejski produkty oznaczone znakami towarowymi, do których w Polsce uprawnionym pozostaje powódka. A. produkuje towary tożsame z wprowadzanymi przez powoda na rynek polski na inne rynki i wówczas czyni to w multijęzycznej etykiecie. Produkty, których obrót przez pozwanego powódka traktuje jako naruszenie jej praw z zarejestrowanych znaków towarowych, posiadają zmodyfikowaną szatę graficzną w stosunku do oferowanych przez nią w Polsce, zamieszczone są na nich treści wielojęzyczne.

Sąd Okręgowy ustalił również, że spółka (...) zwróciła się do swojego dystrybutora z Niemiec z obszaru S. i B. z informacją, że ma podpisać ze swoimi kontrahentami zobowiązanie o zakazie sprzedaży jej produktów do Polski. Wobec tego, że podmiot niemiecki nie przystał na takie rozwiązanie Spółka (...) zaprzestała z nim współpracy w lutym 2015 r. A. interweniowała u przedsiębiorcy niemieckiego na podstawie skargi polskiego dystrybutora w związku ze stwierdzeniem sprzedaży w Polsce towarów pochodzących z Niemiec. Wśród oczekiwań tej spółki było przekazywanie przez niemieckiego dystrybutora informacji o każdorazowym zapytaniu o dostawy spoza regionów B. i S. w Niemczech albo z zagranicy.

W sprawie korespondencji pomiędzy stronami w związku z zarzutem powódki w stosunku do pozwanego o naruszenie jej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych Sąd Okręgowy ustalił, że pismem z 15 października 2015 r. powódka (przez pełnomocnika) zwróciła się do pozwanego z żądaniem zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Polski towarów opatrzonych znakami towarowymi, co do których posiada prawo ochronne, zniszczenia „podrobionych towarów” pozostających w posiadaniu pozwanego, wycofania znajdujących się towarów u dystrybutorów pozwanego, opublikowania określonego oświadczenia w dziennikach, zwrotu kosztów obsługi prawnej (10.000 zł) oraz ujawnienia informacji dotyczących ilości i cen wprowadzonych do obrotów „podrobionych towarów” oraz nazw i adresów ich odbiorców. W odpowiedzi z dnia 3 listopada 2015 r. pozwany (przez pełnomocnika) oświadczył, że nie naruszył przysługujących powódce praw ochronnych, ani nie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, stąd odmówił spełnienia wskazanych żądań.

Dyrektor Zarządzający powodowej spółki skierował, w październiku 2015 r., do jej odbiorców pismo informujące, że pozwany bezprawnie wprowadza do obrotu produkty opatrzone znakami towarowymi (...) i (...). W dalszej części pisma wyjaśnił jakie jest stanowisko prawne powódki w odniesieniu do tej praktyki.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim zatwierdziła zatrzymanie rzeczy od pozwanego, przy czym rzeczy te zostały pozostawione pozwanemu celem ich przechowania.

Pozwany w styczniu 2016 r. zwracał się do włoskiego podmiotu A. z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących zasad dystrybucji towarów oznaczonych (...) i (...) na terenie Niemiec i Holandii oraz zasad współpracy tej firmy z powodowa spółką. Jego pismo pozostało bez odpowiedzi. Nadto pozwany w lutym 2016 r. zawiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez powódkę praktyk ograniczających konkurencję.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że materiał dowodowy sprawy stanowiły zgromadzone w niej dokumenty, których autentyczność, a przez to wiarygodność, nie były kwestionowane. Podobnie Sąd Okręgowy ocenił zeznania świadka R. J. dostrzegając ich wewnętrzną spójność, zbieżność z materiałem dowodowym jaki stanowiły faktury sprzedaży towaru kwestionowanego przez powódkę. Odnośnie zeznań reprezentanta powódki oraz pozwanego Sąd Okręgowy zauważył, że w istocie obejmowały one tło dawnej współpracy stron i motywy ich działań zarówno przedprocesowych, jak i podejmowanych po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Odmiennie perspektywy wynikały z różnego rozkładania akcentów w zakresie mających zastosowanie norm prawnych. Powódka koncentrowała się na normach rangi ustawowej, pozwany zaś oceny dokonywał w szerokim ujęciu aktywności gospodarczej, dla której podstaw należy poszukiwać na gruncie traktatów europejskich, w szczególności w płaszczyźnie obowiązującej zasady swobody przepływu towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał powództwo za nieuzasadnione. Stwierdził, że roszczenia powódki wskazują na podstawę wynikającą z art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Uznał, że powódka posiadała legitymację czynną, jako dysponująca świadectwami ochronne na znaki towarowe wskazane w pozwie. Nie budziła też wątpliwości tego Sądu legitymacja bierna pozwanego, skoro mógł być legitymowany każdy, kto według podmiotu chcącego chronić posiadaną własność przemysłową swym działaniem naruszył prawo ochronne lub stwarza stan grożący jego naruszeniem.

Stwierdził dalej Sąd Okręgowy, że bezprawność używania znaku towarowego wyznaczają: po pierwsze - brak tytułu skutecznego wobec uprawnionego, po drugie zaś - używanie go przez osobę trzecią w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Jako okoliczności wyłączające powyższą bezprawność używania znaku towarowego wskazał działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego oraz zgodę uprawnionego. Zwrócił przy tym uwagę, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej należy konfrontować z zasadami wynikającymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W tym zakresie Sąd Okręgowy zwrócił w szczególności uwagę na treść art. 26 ust. 1 TFUE, który w istocie zobowiązuje Unię Europejską do podejmowania odpowiednich działań, tj. wydawania aktów prawnych, które służą ustanowieniu, utrzymaniu i ulepszeniu rynku wewnętrznego, zapewniającego m.in. swobodę przepływu towarów i usług. Dodał, że na swobodę rynku wewnętrznego, a zatem na obejmującą także przepływ towarów, należy obecnie spoglądać jako na podstawowe zasady Wspólnoty, a nawet jako na prawa naturalne przysługujące jednostce.

Jako akt prawny dotyczący realizacji zasady swobody przepływu towarów Sąd Okręgowy wskazał Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE L z dnia 8 listopada 2008 r.). Powołał art. 7 przywołanej Dyrektywy, z którego ustępu 1 wynika, że znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Postanowienia te nie mają zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu (ust. 2).

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że powyższa regulacja pozwala uchwycić istotę roli znaku towarowego, jako służącego gwarantowaniu, że wszystkie oznaczone nim towary zostały wytworzone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. Podkreślił przy tym, że podziela perspektywę prowadzącą do wniosku, że zasadniczą funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub użytkownikowi

końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, aby umożliwić mu odróżnienie, bez wprowadzania w błąd, tego towaru od innych, o innym pochodzeniu. Wskazał, że kontrola, o której mowa wyżej, występuje wówczas, gdy uprawniony ma możliwość kontrolowania jakości towarów, a nie gdy rzeczywiście kontrolę wykonuje.

W kontekście wskazanych racji Sąd Okręgowy zauważył, że pozwany M. R. wprowadzał do obrotu (oferował) towary nabyte zagranicą, których producentem była spółka (...) z siedzibą we W., która posiada zarejestrowane we W. prawo do znaków towarowych podobnych do przysługujących powódce, o czym powódka wiedziała, co wynika z zeznań jej reprezentanta, jak też wiedział o tym, że poprzez sieć swoich dystrybutorów wprowadza te towary do obrotu m.in. na terenie Niemiec i Holandii, a powódka ten stan rzeczy akceptuje. Nadto zdaniem Sądu I instancji materiał dowodowy dostarczył podstaw do wniosku, że podmiot włoski jest producentem asortymentu sprzedawanego przez powoda i opatrzonego jego znakami towarowymi.

W ocenie Sądu Okręgowego z powyższego wynikają następujące okoliczności:

1. producentem preparatów opatrzonych znakami towarowymi, do których uprawnionym jest powód jest firma (...), która także zamieszcza znaki towarowe przynależne powodowi na opakowaniach, w których prowadzona jest dystrybucja;
2. firma (...) wprowadza do obrotu preparaty o tożsamym przeznaczeniu co dystrybuowane w Polsce przez powoda, oznaczone znakami towarowymi, do których pozostaje uprawniona, a przy tym są to znaki podobne do znaków towarowych powoda, przy czym dystrybucja prowadzona jest na obszarze Unii Europejskiej m.in. w Niemczech i w Holandii (z wyłączeniem Polski), a dodatkowo praktyka ta jest przez powoda akceptowana;
3. występują pomiędzy firmą (...) a powodem szczególnie silne i długoletnie powiązania gospodarcze (świadczy o tym ingerencja podmiotu włoskiego w dystrybucję jej produktów na terenie Niemiec zmierzająca do wprowadzenia u niemieckich dystrybutorów zakazu sprzedaży jej produktów podmiotom polskim – o czym świadczy korespondencja firmy (...), pismo A. z 5 lutego 2015 r. z tłumaczeniem, licencja z tłumaczeniem (k. 314-317) i tzw. warunki sprzedaży dystrybucyjnej (k. 318-320).

Sąd Okręgowy zwrócił zatem uwagę, że brak jest podstaw do przyjęcia, że włoski producent towarów opatrzonych znakami towarowymi podobnymi do znaków towarowych przynależnych powodowi nie był pozbawiony możliwości kontroli towarów nabytych przez pozwanego od R. J., który nabył je zagranicą na obszarze Unii Europejskiej (Niemcy i Holandia).

W zakresie powiązań gospodarczych pomiędzy właścicielami równolegle chronionych znaków towarowych (powodem i włoską spółką (...)) Sąd Okręgowy podzielił pogląd, że istnienie tych powiązań nie jest uzależnione ani od warunku aby ci właściciele formalnie byli od siebie zależni przy wspólnym korzystaniu z tych znaków, ani od warunku aby faktycznie korzystali z możliwości kontrolowania jakości towarów opatrzonych tymi znakami.

Reasumując Sąd Okręgowy stwierdził, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w świetle art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym (lub podobnym) znakiem towarowym, pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy objęty jest ochroną na rzecz innego podmiotu. Dopuszczenie bowiem takiej możliwości prowadziłoby do wprowadzenia barier na krajowych rynkach, co w żaden sposób nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji określonego znaku towarowego. Powołał do poparcia tego stanowiska wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 roku, C-291/16, (...)

Kontynuując prowadzone rozważania Sąd Okręgowy zauważył, że z zeznań reprezentanta powoda wynika, że powódka ma świadomość, że włoska spółka (...) produkuje i dystrybuuje produkty do innych krajów niż Polska, oznaczone znakami towarowymi tożsamymi lub podobnymi do tych, wobec których prawa ochronne przysługują powodowi. Co

więcej, czyni tak za zgodą inicjującego niniejszy spór sądowy. Zwrócił przy tym uwagę Sąd I instancji, że reprezentant powodowej spółki w tym zakresie pozostawał niekonsekwentny (jego stanowisko ewoluowało z upływem czasu składania zeznań), co nie zaprzeczało temu, że kwestionowane produkty zostały wyprodukowane przez A. na inny rynek niż polski.

Wynikający z tej relacji układ zdarzeń, charakter współpracy powoda ze spółką (...), a w dalszej kolejności fakt wprowadzania przez nią na rynek w Europie Zachodniej do sprzedaży (przez regionalnych dystrybutorów) produktów oznaczonych znakami towarowymi zbliżonymi do przysługujących powodowi i powiązanie tych okoliczności z dostatecznie wykazaną dowodowo przez pozwanego okolicznością, że kwestionowane produkty nabył od R. J., który z kolei zakupił je na terenie Niemiec i Holandii prowadzą – zdaniem Sądu Okręgowego - do wniosku, że uwzględnienie żądania ochrony wynikającej ze znaku towarowego i postulowanej w pozwie naruszałoby zasadę swobody przepływu towarów obowiązującą na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Sąd Okręgowy stwierdził, że zasada ta ma prymat nad interesem powoda.

Sąd Okręgowy wyjaśnił przy tym, że czynienie powyższych rozważań uwzględniało zasadę rozkładu ciężaru dowodu, która zasadniczo sprowadza się do tego, że to podmiot powołujący się na wyczerpanie prawa zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek przewidzianych art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Stwierdził, że regułę tą należy dopasowywać, gdyby mogła ona umożliwić właścicielowi wprowadzenie barier na krajowych rynkach, wspierając w ten sposób utrzymywanie różnic cenowych między państwami członkowskimi. Powołał się w tym zakresie na wyrok z 8 kwietnia 2003 roku, Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, pkt 37, 38). Sąd Okręgowy zauważył zatem, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy występowanie różnic cenowych pomiędzy państwami wywozu towarów (Niemcy, Holandia), a państwem przywozu (Polska) zostało wystarczająco wyeksponowane zeznaniami świadka R. J. oraz pozwanego. Zresztą także zeznania reprezentanta powódki potwierdzają, że towary których oferowanie przypisuje pozwanemu, wyprodukowane przez włoską spółkę (...), opatrzone znakami towarowymi podobnymi do znaków towarowych posiadanych przez powódkę, wprowadzone przez nią do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, posiadały niższą cenę niż towary sprzedawane przez powódkę.

W tych okolicznościach należało zdaniem Sądu Okręgowego przyjąć, że:

- a) pozwany nabył zgodnie z obowiązującym prawem produkty, opatrzone znakami towarowymi do których uprawniona pozostaje włoska firma (...);
- b) towary te pierwotnie zostały wprowadzone do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
- c) tożsame produkty podmiot włoski dostarcza także powódce, które jednak są już opatrzone znakami towarowymi przynależnymi powódce.
- d) występują istotne więzi gospodarcze pomiędzy powódką a producentem towarów - włoską spółką (...);
- e) występują istotne różnice cenowe produktów oferowanych przez A. (jego dystrybutorów) na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej i na rynku polskim (oferowane przez powódkę);

W ocenie Sądu Okręgowego w tak rozpoznanych okolicznościach powódka nie mogła uzyskać postulowanej ochrony prawnej wynikającej z zastrzeżenia wymienionych w pozwie znaków towarowych, albowiem w istocie doprowadziłoby to do usankcjonowania barier w zakresie przepływu towarów na EOG do którego należy Polska. Sąd ten zaakcentował przy tym, że istnienie praktyk wyłaniających się z opisu zawartego w korespondencji prowadzonej pomiędzy pełnomocnikiem pozwanego a firmą (...) (k. 324-325) oraz pomiędzy tą firmą a włoską spółką (...), należy kwalifikować jako sprzeczne z zasadą wolnego rynku i ostatecznie godzące w interes nabywców towarów. Zdaniem tego Sadu nie ma żadnego uzasadnienia (materiał dowody takiego nie dostarczył), ani ekonomicznego, ani związanego z zasadami bezpieczeństwa, czy zapewnienia właściwej jakości produktu, które taką praktykę by uzasadniały. Sąd I instancji wskazał, że orzeczenia sądów nie mogą sankcjonować praktyk niemożliwych do pogodzenia z fundamentalnymi zasadami gospodarczymi wspólnego rynku, a tak stałoby się w istocie w przypadku uwzględnienia

powództwa. Segmentacja rynków (podział ich) pomiędzy określone podmioty i utrzymywanie przez nie różnych cen tożsamyh towarów, bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego, nie dają się pogodzić z ww. zasadą przewidzianą w TFUE.

Dalej Sąd Okręgowy wyjaśnił, że zagadnie wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego wskutek implementacji dyrektywy 2008/95 do krajowego porządku prawnego znalazło odzwierciedlenie w treści art. 155 ustawy prawo własności przemysłowej. Ta okoliczność uzasadnia odwoływanie się do orzecznictwa TSUE w zakresie interpretacji tego przepisu. W tym też zakresie Sąd Okręgowy ponowił konstatację, że omawiana instytucja wyczerpania prawa stanowi kompromis pomiędzy zasadą swobody przepływu towarów a zasadą terytorialności ochrony własności przemysłowej. Wyczerpanie prawa do znaku na terytorium Polski następuje zarówno wtedy, gdy towar opatrzony znakiem zostanie wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem w Polsce, jak i innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ocenie Sądu Okręgowego w realiach niniejszej sprawy tak należy postrzegać fakt, że towar opatrzony znakami towarowymi włoskiej spółki (...), podobnymi do znaków towarowych zarejestrowanych na powódkę, z którym to podmiotem powoda łączą - w zakresie kwestionowanych towarów – silne i długotrwałe relacje gospodarcze został wprowadzony do obrotu w Holandii i w Niemczech i tam nabyty przez R. J., dalej odsprzedany pozwanemu.

Zdaniem Sądu Okręgowego powyższy układ zdarzeń gospodarczych wiedzie do wniosku, że pozwany, jako nabywca towaru ze znakiem, który został wprowadzony do obrotu zgodnie z przesłankami kreującymi wyczerpanie prawa do znaku, ma prawo do tego, aby używać towaru w zakresie dalszej sprzedaży (przy zachowaniu wszelkich odrębności i w drodze analogii – Sąd I instancji powołał się na motywy wyroku ETS z dnia 23 lutego 1999 w sprawie(...)AG i (...) BV przeciwko R. D., C – 63/97, EU:C:1999:82, pkt 45). Zdaniem Sądu Okręgowego w powyższym zakresie pozostają aktualne poglądy dotyczące stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

Sąd I instancji stwierdził, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie także na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazał, że nie został naruszony art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy, bowiem występujące podobieństwo szaty graficznej oraz znaków towarowych powódki i spółki (...) nie prowadzi do wywołania u klientów nieprawdziwego wyobrażenia o podmiocie, który te towary wyprodukował i oferuje do sprzedaży (co do pochodzenia tych towarów). Pozwany oferował w obrocie krajowym produkty w oryginalnych opakowaniach włoskiego producenta, który legitymuje się znakiem towarowym niemal tożsamym z zarejestrowanym na powódkę i który - co ważne - jest dodatkowo wytwórcą towarów sprzedawanych przez powódkę pod znakami towarowymi zarejestrowanymi w Polsce. Zdaniem Sądu Okręgowego żaden z dowodów w sprawie nie wiedzie do wniosku, że kwestionowane przez powódkę towary nie pochodzą od firmy (...), a z zeznań świadka R. J., pozwanego i dokumentów fiskalnych oraz pism (...) z dnia 1 marca 2016 r. wynika, że zostały one nabyte na rynku zachodnioeuropejskim, sprzedane pozwanemu i przez niego oferowane klientom w Polsce. Pozwany w obrocie posługiwał się zatem prawdziwymi danymi i oznaczeniami zamieszczonymi na opakowaniach przez ich producenta, a ewentualne modyfikacje dotyczące zamieszczenia kodu kreskowego (paskowego) i polskojęzycznych danych o produkcji (co jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) nie mogły wprowadzać w błąd potencjalnych klientów ani co do pochodzenia towarów, ani jego jakości, czy ilości.

Sąd Okręgowy podkreślił, że powódka nie jest producentem towarów, co do których zgłosiła zastrzeżenia (taka teza nie została wykazana zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, a jedyny wskazujący na to dowód tj. zeznania reprezentanta powódki nie były w ocenie sądu I instancji przekonujące w tym zakresie) i które dystrybuuje jako uprawniona do znaków towarowych wskazanych w pozwie, a pozwany nie jest i nie prezentuje się w obrocie jako ich wytwórca (producent), czy wyłączny dystrybutor. Zdaniem Sądu Okręgowego z możliwych do rozpoznania okoliczności wywieść należy wniosek, że jest to asortyment pochodzący z dystrybucji włoskiej spółki (...) na rynkach Niemiec i Holandii, opatrzony jest szatą graficzną i znakami towarowymi, do których tej firmie przysługuje prawo.

Sąd I instancji wskazał, że warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stwierdzenie, że określone działanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zidentyfikowanie

takich naruszeń nie może opierać się na samym tylko fakcie użycia podobnego znaku towarowego, ale powinno być wynikiem oceny całościowej.

Zdaniem Sądu Okręgowego pozwanemu nie sposób przypisać, na gruncie zebranego materiału dowodowego, że wprowadzał lub mógł wprowadzić klientów w błąd co do ilości, składników, jakości, czy przydatności towarów należących do gamy kosmetyków samochodowych. W ocenie sądu I instancji nie ma także dostatecznych podstaw, do wyprowadzenia wniosku, że wprowadzał w błąd co do występowania pomiędzy nim a powódką związków, co miałyby podnosić atrakcyjność towarów. Brak także podstaw do uznania, że na zakwestionowanych produktach pozwany zamieszcza informacje nieprawdziwe.

Materiał dowodowy nie przekonał Sądu Okręgowego, aby taki charakter miało zamieszczenie na nim kodów paskowych (kreskowych). Niezależnie od oceny zasadności twierdzenia, że jest to kod indywidualnie przypisany powódce Sąd Okręgowy wskazał, że jego zastosowanie nie wpływa na kształtowanie świadomości klienta, ani co do pochodzenia towaru, ani jego producenta, czy uprawnionego do znaku towarowego. Nie tworzy w przestrzeni obrotu handlowego u przeciętnego nabywcy jednoznacznych skojarzeń z powodową spółką. Tym samym nie determinuje jego sfery motywacyjnej co do nabycia określonego produktu.

Sąd Okręgowy nadto dostrzegł, że z zeznań reprezentanta powodowej spółki wynika, że znaki towarowe (...) i (...) zaistniały w świadomości konsumenckiej rynku polskiego w latach 90ych. W przekonaniu tego Sądu do ukształtowania ich renomy (rozpoznawalności) wśród nabywców przyczynił się w nie mniejszym stopniu niż powódka także włoski producent tych preparatów i detergentów, którego oferta obejmuje rynki krajów Europy Zachodniej i który produkował te towary wcześniej aniżeli trafiły za pośrednictwem powódki na rynek polski, a zasięg jego działalności terytorialnej jest zdecydowanie większy niż strony inicjującej niniejszy spór. Pozwany oferował w obrocie krajowym produkty spółki A., a więc brak jest podstaw do przypisania mu niedozwolonej ingerencji, czy to w sam produkt, czy też w jego opakowanie o określonej szacie graficznej, opatrzone określonymi znakami towarowymi.

Oddalając powództwo w całości Sąd Okręgowy uzasadnił orzeczenie o kosztach zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy oraz mając na uwadze, że strona powodowa w całości uległa ze swoim żądaniem. Rozstrzygając o sposobie ponoszenia tych kosztów Sąd pozostawił ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu opierając się w tym zakresie na regulacji art. 108 § 1 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 155 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez jego błędną wykładnię z powodu niezastosowania prawidłowo *acquis communautaire* w zakresie zasady eurowyczerpania, której wyrazem jest ten przepis, a w szczególności prejudykatów z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) dotyczących regulacji unijnych implementowanych tym przepisem - co ma w szczególności ten skutek, że Sąd I instancji przepis art. 155 ust. 2 p.w.p.:

- interpretuje jako odmawiający właścicielowi znaków towarowych możliwości zakazania, na podstawie własności tych znaków w Polsce, przywozu towarów identycznych lub o wspólnym pochodzeniu ze znakami identycznymi lub podobnymi z innego kraju UE, w którym podmiot trzeci ma całkowicie niezależną ochronę owych znaków;

- interpretuje bez należytego uwzględnienia zasady ochrony własności intelektualnej (w tym przemysłowej), gwarantowanej w art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE, której ranga jest równa traktatom unijnym (art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej) i bez wyważenia tej zasady z zasadą swobody przepływu towarów, co gwarantuje również art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu UE, gdy stanowi, że ochrona „własności przemysłowej i handlowej” może uzasadniać zakazy i ograniczenia w zakresie swobody przepływu towarów;

- interpretuje jako przyzwolenie dla ocen zasadniczo na podstawie „słuszności”, „sprawiedliwości”, „prawa słusznego”, „rozsądku i przyzwoitości”, a przesłanki ustawowo określone, w szczególności zgoda uprawnionego z tytułu praw do znaku towarowego, o jakiej mowa w tym przepisie, mają znaczenie drugoplanowe lub jedynie formalne, jeśli ich



stosowanie prowadziłyby do ograniczenia zasady swobody przepływu towarów w UE firmy zagranicznej i jej polskiego dystrybutora - choć oczywiście jest, że zasada ta nie jest absolutna, a omawiany przepis oraz przesłanki ustawowo w nim określone są przejawem legislacyjnego wyważenia tej zasady z zasadą ochrony własności intelektualnej (własności przemysłowej) i dopiero staranne stosowanie tych przesłanek gwarantuje wyważoną ocenę prawną w praktyce wyrokowania;

- interpretuje jako przepis przewidujący skutek eurowyczerpania praw do znaku względem towarów w UE już tylko na tej podstawie, że uprawniony z tytułu tego znaku współpracuje w jakimś zakresie z podmiotem odprowadzającym towary do UE bez względu na to, czy owa współpraca dotyczy, choćby pośrednio, tych towarów i istniała jakakolwiek możliwość kontroli ich jakości przez uprawnionego;

- interpretuje bez przypisania należytej wagi przesłance zgody uprawnionego do znaku na wprowadzenie towarów w UE, którym sprzeciwia się na podstawie własnego prawa w Polsce.

2. naruszenie prawa procesowego, to jest art. 328 § 2 k.p.c. - poprzez wadliwość uzasadniania zaskarżonego wyroku polegającą na braku dostatecznie jasnego wyjaśnienia, które z ustaleń ostatecznie przesądziły w sprawie o ziszczeniu się ustawowej przesłanki zgody uprawnionego, jakiej wymaga art. 155 ust. 2 p.w.p. -a skutkiem tego jest brak wystarczającej orientacji, jakie były w istocie faktyczne lub prawne przyczyny rozstrzygnięcia, co uniemożliwia prawidłową realizację prawa Powoda do sądu oraz ocenę zaskarżonego wyroku przez Sąd Apelacyjny -w szczególności:

- nie wiadomo, czy w stanie faktycznym sprawy Sąd Okręgowy dopatrył się zgody wyraźnej, dorozumianej, innej;

- nie wiadomo, czy ma na uwadze zgodę pozytywną, o jaką chodzi na gruncie tej regulacji, czy też jedynie stan pogodzenia się Powoda z okolicznościami, na które nie miał realnego wpływu;

- nie wiadomo nawet na pewno, czy podstawą zaskarżonego wyroku jest zasada eurowyczerpania bezpośrednio wywiedziona z art. 155 ust. 2 PWP, czy też jakaś wersja „dopasowana” albo korygowana tej zasady na podstawie kryteriów „słuszności”, „sprawiedliwości”, „prawa słusznego”, „rozsądku i przyzwoitości”, na które Sąd I instancji powołuje się tak chętnie;

- nie wiadomo także, z jakich to poszlak „precyzyjnych i spójnych” - jak wymaga orzecznictwo TSUE - mógł wywieść Sąd Okręgowy w Szczecinie, że Powód miał realną możliwość kontrolowania jakości towarów firmy włoskiej, które produkowane były przez nią poza współpracą z Powodem i poza Polską.

3. naruszenie prawa procesowego, to jest art. 233 § 1 k.p.c. - poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów przeprowadzonych w sprawie, dokonanej arbitralnie, wybiórczo, wbrew zasadom logiki i doświadczenia życiowego - polegającego na:

- błędnej ocenie, że ustalenia faktycznie poczynione w sprawie są wystarczające dla przyjęcia skutku wyczerpania, choć nie wskazują one ani na wystąpienie zgody wyraźnej, ani dorozumianej, ani takiej, którą można przypisać na podstawie powiązań gospodarczych dających możliwość Powodowi kontroli jakości towarów sprzedawanych przez Pozwanego;

- na błędnej ocenie zeznań Prezesa Powoda - P. P. (2), a także pominięciem znaczącej części tych zeznań, co skutkowało błędnym stwierdzeniem że Powód wyraził zgodę na wprowadzanie przez włoski podmiot (...) s.r.l. towarów oznaczonych znakami identycznymi lub podobnymi do znaków towarowych P. (...), P. (...), (...) i A. (...) zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, do których prawa ochronne przysługują Powodowi, podczas gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego, a w szczególności zeznań P. P. (2), prowadzi do konstatacji, że zgoda na wprowadzenie towarów dotyczyła jedynie towarów nabytych od Powoda (np. chusteczek do tapicerek wprowadzanych przez (...) s.r.l. na terytorium Rosji), a w pozostałym zakresie Powód nie wyrażał żadnej zgody, a jedynie był świadomy nieposiadania praw ochronnych do ww. znaków na terytorium np. Holandii i Niemiec, stąd nie miał możliwości zakazania jakimkolwiek podmiotom wprowadzania tam produktów do obrotu oznaczonych takimi lub podobnymi znakami;

4. naruszenie prawa procesowego, to jest art. 232 kp.c. w związku z art. 6 k.c. - poprzez obarczenie Powoda ciężarem dowodu w zakresie zarzutu wyczerpania praw do znaków towarowych P. (...), P. (...), (...) i A. (...) zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, podniesionego przez Pozwanego, a stanowi to skutek błędnego zastosowania przez Sąd Okręgowy rozkładu ciężaru dowodu wynikającego z orzeczenia TSUE w sprawie V. D. + Q, (C 244/00), podczas gdy to na Pozwanym powinien ciążyć obowiązek udowodnienia okoliczności, z której wywodzi skutki prawne, tj. obowiązek udowodnienia - co najmniej „precyzyjnymi i spójnymi poszlakami”, jak wymaga tego orzecznictwo (...) iż doszło do rzekomego wyczerpania praw do znaków towarowych poprzez wprowadzenie, za zgodą Powódki przez (...) s.r.l., towarów z oznaczeniami (...), (...) i (...) na rynki Europy Zachodniej, między innymi Niemiec i Holandii;

5. naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p., jak również art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.) poprzez niewłaściwe zastosowanie tj. ich niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie w oparciu o błędnie rozumiane zasady słuszności, iż Pozwany nie naruszał praw ochronnych Powoda do znaków towarowych P. (...), P. (...), (...) i A. (...) zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, pomimo że z ustalonego stanu faktycznego wynikało iż Pozwany wprowadzał do obrotu na terytorium RP towary oznaczone znakami identycznymi lub podobnymi do ww. znaków towarowych bez zgody uprawnionego, tj. bezprawnie używał tych oznaczeń, co w świetle art. 296 ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p. winno skutkować uwzględnieniem roszczeń Powoda;

Mając na uwadze powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Szczecinie przy uwzględnieniu kosztów postępowania apelacyjnego. Dodatkowo wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania za obie instancje wedle norm prawem przewidzianych, o ile nie zostanie złożone zestawienie poniesionych kosztów.

W uzasadnieniu apelacji w odniesieniu do zagadnienia związanego z wyczerpaniem prawa do znaku towarowego, tj. materią uregulowaną normami statuowanymi w art. 155 PWP powódka przytoczyła szereg orzeczeń TSUE dotyczących tej kwestii zwracając szczególną uwagę na fakt, że wyczerpanie jest możliwe jedynie w odniesieniu do takich towarów, o ile – i tylko wtedy – gdy zostały one wprowadzane do obrotu za zgodą właściciela znaków, którego prawa mają podlegać temu wyczerpaniu. Zgoda taka może być przy tym wyraźna lub dorozumiana, przy czym dorozumiana zgoda musi opierać się na dowodach, które mogą w sposób jednoznaczny wykazywać zrzeczenie się przez właściciela znaku towarowego jego praw wyłącznych, natomiast nie może być wywodzona w szczególności z milczenia właściciela znaku towarowego.

Powódka podkreśliła zatem, że kluczowe dla rozstrzygnięcia było ustalenie czy powódka wyraziła zgodę na obrót towarami w Europie Zachodniej przez (...) s.r.l., których sprzedaż w Polsce przez Pozwanego stanowi przedmiot żądań pozwu. W jej ocenie w analizowanym przypadku nie ma żadnych podstaw do tego, aby sąd mógł przyjąć, iż w sprawie miała miejsce jakakolwiek zgoda powódki, czy to wyraźna, czy też dorozumiana, w omawianym zakresie.

Powódka wskazała w tym zakresie, że nigdy nie zgadzała się na wprowadzania poza Polską jakichkolwiek towarów, w szczególności towarów z naniesionymi oznaczeniami (...), (...) i (...), co jej zdaniem wynika jednoznacznie z zeznań P. P. (2) – prezesa powodowej spółki, które Sąd Okręgowy ocenił wadliwie dokonując dowolnej interpretacji jedynie fragmentów tych zeznań, pasujących do wersji przyjętej przez sąd. W dalszej części apelacji powódka przytoczyła szeroką argumentację dotyczącą błędnej jej zdaniem oceny zeznań prezesa zarządu powódki przez Sąd I instancji, przytaczając fragmenty jego zeznań, które w jej ocenie potwierdzają, że powodowa spółka nie wyrażała zgody na wprowadzenie poza Polska jakichkolwiek towarów z naniesionymi oznaczeniami (...), (...) i (...).

Odnosnie kwestii zgody, o której mowa w art. 155 p.w.p. powódka w uzasadnieniu apelacji zwróciła również uwagę, że okoliczność, że była świadoma czy też akceptowała posiadanie praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących (...) s.r.l., nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż równie dobrze mogłaby akceptować lub nie akceptować posiadanie innych praw majątkowych np. nieruchomości. Milczenie powódki, brak sprzeciwu wobec wprowadzania swoich towarów w UE poza Polską nie stanowił żadnej „pozytywnej zgody”, o jaką chodzi na gruncie art. 155 ust. 2

p.w.p., lecz jedynie pogodzenie się z jakąkolwiek prawną i faktyczną niemocą w tym zakresie. Powódka podkreśliła, że ani pozwana, ani przyjmujący bezwarunkowo jego „perspektywę” Sąd Okręgowy w żadnym momencie sprawy nie wskazali, co takiego mogłaby uczynić powódka, aby uniemożliwić obrót towarami przez firmę włoską poza Polską. W Polsce podjęła działania, bo dysponuje prawami w tym zakresie i tego wyrazem jest pozew.

Powódka zauważyła nadto, że Sąd I instancji dokonując oceny zasadności roszczenia w kontekście instytucji tzw. wyczerpania prawa do znaku towarowego odwołał się do subiektywnego odczucia słuszności. Zdaniem skarżącej taki sposób argumentacji nie jest właściwy dla obiektywnej oceny sądowej, która powinna jednoznacznie wskazywać, które z ustaleń i argumentów stron ostatecznie zdecydowały o rozstrzygnięciu konkretnej sprawy. W jej ocenie powołanie się na zasady słuszności, sprawiedliwości, rozsądku i przyzwoitości nie mogą zastąpić stosowania prawa pozytywnego i wyrokowania na podstawie faktycznie wykazanych i przekonujących przesłanek.

Powódka zwróciła również uwagę, że z orzecznictwa TSUE wynika, że w niektórych przypadkach wyczerpanie wyłącznego prawa do znaku towarowego następuje w przypadku sprzedaży towarów przez podmiot gospodarczo powiązany z właścicielem znaku towarowego. W ocenie skarżącej nie wystarczy jednak, że zostanie ustalone zaistnienie jakiegokolwiek powiązania gospodarczego, ale potrzeba, by istniała w jego ramach możliwość bezpośredniego lub pośredniego określania towarów, na których umieszczany jest znak towarowy i możliwość realnej kontroli jakości towarów przez uprawnionego do znaku względem towarów wprowadzanych przez osobę trzecią (powiązaną), czego w ocenie powoda nie dostrzegł Sąd I instancji. Powódka zwróciła uwagę, że w analizowanym przypadku przedmiotem pozwu są towary włoskiej firmy, których produkcja i dystrybucja odbywa się poza jej wolą i bez możliwości jej realnego – formalnego lub materialnego – wpływu na działalność producenta w tym zakresie. Powódka nie mogła w żaden sposób oddziaływać na to, w jaki sposób producent używa swoich znaków i dla jakich towarów poza Polską. Powódka podkreśliła, że poza relacjami zleceniodawca – podwykonawca włoskiej firmy z powodowa spółką nie łączy żadna umowa, w szczególności umowa licencyjna czy jakiegokolwiek porozumienie dystrybucyjne albo zależność kapitałowa.

Reasumując w ocenie powódki w analizowanym przypadku brak jest podstaw do przyjęcia, że doszło do wyczerpania praw ochronnych w odniesieniu do towarów oznaczonych znakami towarowymi (...), (...) i (...), którymi obrotu dokonywał Pozwany, a które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu przez powódkę - uprawnioną do ww. znaków towarowych, ani za jej zgodą.

W ocenie powoda Sąd I instancji dokonując błędnej wykładni ww. norm doprowadził do faktycznego pozbawienia Powoda wyłącznych praw ochronnych na terytorium Polski do znaków towarowych P. (...), P. (...), (...) i A. (...) zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, z uwagi na brak możliwości skutecznej ochrony przed podmiotami dokonującymi obrotu na terytorium RP towarami oznaczonymi znakami identycznymi lub podobnymi do ww. znaków towarowych przysługujących Powodowi, co stoi w sprzeczności z zasadami słuszności, ale również w żaden sposób nie realizuje zasady swobodnego przepływu towarów w rozumieniu norm europejskich, które nie stoją w sprzeczności z prawami ochronnymi do znaków towarowych.

Powódka zwróciła również uwagę, że zastrzegła przedmiotowe dla sprawy znaki towarowe (...), (...) i (...) w latach 90-tych, gdy Polska nie była częścią EOG ani Unii Europejskiej. Co więcej, uczyniła to jako pierwszy podmiot w Polsce i pierwszy na świecie. Wywodzenie z prawa europejskiego, a konkretnie zasady swobody przepływu towarów, normy ograniczającej prawa powódki do znaków towarowych (...), (...) i (...) ważnych na terytorium Polski w jej ocenie radykalnie różne od tego co mieści się w granicach „rozsądku i przyzwoitości”. Jej zdaniem nie sposób także pominąć, że kierując się zasadami rozsądku powódka konsekwentnie od lat 90-tych buduje na rynku polskim rozpoznawalność przedmiotowych dla sprawy znaków towarowych, przeznaczając na ich promocję znaczące środki i zajmuje się ich dystrybucją na terenie Polski. Aby chronić swoje wysiłki i środki zainwestowane w promowanie produktów zastrzegła na swoją rzecz przedmiotowe dla sprawy znaki towarowe (...), (...) i (...). Tymczasem Pozwany, nie zważając na jej prawa wyłączne wprowadzał i nadal chce wprowadzać towary oznaczone znakami naruszającymi prawa wyłączne, z nanieśienia tychże oznaczeń powódka nie osiągnęła jakichkolwiek korzyści rekompensujących jej choćby częściowo znaczące nakłady na budowanie rozpoznawalności marek tych produktów. Mając na względzie powyższe, w ocenie

powódki trudno w oparciu o zasady słuszności przydawać Pozwanemu prawo do „pasożytniczego” korzystania z wypracowanej pozycji i renomy znaków towarowych powódki.

Odnosnie zarzutu dotyczącego rozkładu ciężaru dowodu w zakresie zarzutu wyczerpania praw do znaków towarowych powódki skarżąca podniosła, że w jej ocenie Sąd I instancji niewłaściwie zastosował zasadę ciężaru dowodu sformułowaną w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości V. D. + Q, C 244/00 z 8 kwietnia 2003 r., a dotyczącą kwestii miejsca wprowadzenia towarów do obrotu, a nieodnoszącą się do problemu w niniejszej sprawie, tj. zgody uprawnionego na takie wprowadzenie w UE. Zdaniem powódki całokształt wywodów Sądu Okręgowego zdaje się wskazywać, że powołał się na tę zasadę, aby w ogólności nałożyć na powódkę ciężar dowodu braku zgody, o jakiej mowa w art. 155 ust. 2 p.w.p. i obarczyć konsekwencjami niedostarczenia takiego probatio diabolica. Tak daleko idące rozciągnięcie skutków powołanego wyroku TSUE nie jest w ocenie powódki niczym uzasadnione.

Powódka zwróciła uwagę, że zarzut wyczerpania praw do znaków towarowych ma charakter zarzutu materialnego, z którym (podobnie jak z innymi zarzutami, np. zarzutem przedawnienia roszczenia czy zarzutem potrącenia) wiąże się obowiązek ciężaru dowodu poprzez wskazanie dowodów z których strona wywodzi skutek prawny. Stąd też jej zdaniem to na pozwanego powinien być nałożony obowiązek wykazania wyczerpania, tj. w szczególności wykazania zgody powódki na wprowadzanie przez inny podmiot (...) s.r.l.) towarów oznaczonych znakami identycznymi lub podobnymi do przedmiotowych dla sprawy znaków towarowych powódki na rynki państw EOG. Na poparcie swojej argumentacji w tym zakresie powódka przytoczyła treść poglądów doktryny i przykłady orzecznictwa dotyczącego kwestii rozkładu ciężaru dowodów przy podniesieniu zarzutu przedawnienia roszczenia oraz zarzutu potrącenia.

Nadto powódka zwróciła uwagę, że TSUE istotnie dopuszcza pewne „dopasowanie” zasady ciężaru dowodu w zakresie dowodzenia zgody, o jakiej mowa w kontekście zasady eurowyczerpania, jednakże dotyczy ono wyłącznie tych przypadków, w których zgoda uprawnionego podlega wykazaniu na tej podstawie, że wprowadzającym towar jest podmiot powiązany gospodarczo. Jej zdaniem chodzi tu o powiązanie gospodarcze, w którym uprawniony ma możliwość kontrolowania jakości towarów, na których umieszcza znak towarowy, a powyższe nie miało miejsca. Powódka podniosła też, że z uwagi na niejasność wywodów uzasadnienia zaskarżonego wyroku niezwykle trudno wychwycić owe „poszlaki”, które zdaniem Sądu I instancji zdecydowały, że uznał istnienie nie tylko, iż firma włoska A. s.r.l. jest powiązana gospodarczo z Powodem, ale ma on w ramach tych powiązań możliwość kontrolowania jakości całej produkcji firmy włoskiej na wszystkie rynki UE.

Odnosnie zarzutu niezastosowania art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p., jak również art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 u.z.n.k. powódka w pierwszej kolejności wskazała, że przedmiotowa sprawa dotyczy naruszania jej wyłącznych praw ochronnych. W przedmiotowej sprawie należało zatem stwierdzić w oparciu o art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p., jak również art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 u.z.n.k. czy doszło do naruszenia jej praw przez pozwanego. Powódka zwróciła uwagę, że dokonała zgłoszenia tychże znaków bez zgody innych podmiotów w tym (...) s.r.l. Dodała, że powoływała się na krajowe znaki towarowe, do których przysługują jej prawa wyłączne, co oznacza, że nawet gdyby pozwany nabył w jednym z krajów EOG przedmiotowe towary oznaczone znakami towarowymi (...), (...) i (...), ale niewprowadzone tam do obrotu przez powódkę lub za jej zgodą, to nie mógłby ich wprowadzać do obrotu na terytorium Polski z uwagi na prawa wyłączne powódki do znaków towarowych.

Powódka podkreśliła również, że jej prawa do przedmiotowych dla sprawy znaków towarowych mają charakter terytorialny - tj. ograniczone są do terytorium Polski, a co za tym idzie, inne podmioty gospodarcze mogą nie naruszając praw wyłącznych powódki dokonywać swobodnego obrotu towarami oznaczonymi znakami (...), (...) i (...), nie pochodzącymi od powódki, ale poza terytorium Polski. Za pochodzące od powódki mogą być uznane jedynie takie towary, których jakość może być realnie kontrolowana. Konkludując powódka wskazała, że w realiach przedmiotowej sprawy Sąd I instancji winien był wydać orzeczenie w oparciu o normy statuowane w art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p., jak również art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 u.z.n.k. gdyż tego zakresu dotyczyła przedmiotowa sprawa, a nadto przywoływane błędnie przez Sąd I instancji zasady słuszności wywodzone z norm prawa europejskiego nie stały w rzeczywistości w sprzeczności z przepisami polskimi, które je realizowały.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej w stosunku do stawek przewidzianych według norm przepisanych.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje**

W niniejszej sprawie skarżąca podniosła zarzuty procesowe oraz naruszenia prawa materialnego. Pierwszymi z wymienionych sąd odwoławczy jest związany, za wyjątkiem

tego rodzaju naruszeń, które skutkują nieważnością postępowania. Zarzuty naruszenia prawa materialnego nie powodują wyczerpania zakresu rozpoznania sprawy w tym przedmiocie przez sąd odwoławczy, natomiast to rozpoznanie wymaga pewności co do faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wobec zarzutów naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., których wymowa wskazuje na kwestionowanie przez Sąd I instancji oceny dowodów, niezbędna jest weryfikacja ustaleń tego Sądu oraz ewentualna ich, w razie istnienia uzasadnionych podstaw, modyfikacja lub uzupełnienie.

Wracając do obowiązkowego badania sprawy w celu stwierdzenia, czy nie doszło do nieważności postępowania należy stwierdzić, że przebieg postępowania nie daje podstawy do przyjęcia, że wystąpiły w niniejszej sprawie jakiegokolwiek okoliczności spośród wymienionych w art. 379 k.p.c.

Sąd odwoławczy orzekł w niniejszej sprawie na podstawie dowodów przeprowadzonych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, co było limitowane zarzutami apelacji, a także, a właściwie przede wszystkim, brakiem wniosków dowodowych ze strony apelującego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2005 roku, IV CK 202/05). W przypadku zatem, gdyby sąd odwoławczy opierając się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, nie dokonywał nowych ustaleń, nie musi powtarzać ustaleń dokonanych już wcześniej i motywów ich przyjęcia. Wystarczy wówczas stwierdzenie, że przyjmuje je za własne. Także jeżeli sąd drugiej instancji podziela ocenę prawną, jakiej dokonał sąd pierwszej instancji, i uznaje ją za wyczerpującą, wystarczy stwierdzenie, że podziela argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji (por. wyroki Sądu Najwyższego: z 9 marca 2006 roku, I CSK 147/05; z 16 lutego 2006 roku, IV CK 380/05; z 8 października 1998 roku, II CKN 923/97).

Przechodząc do zarzutów apelacji należy zauważyć od ogólnego spostrzeżenia, że ich mnogość nie przełożyła się na jakość argumentacji, jak też skuteczność wysuniętych pod adresem Sądu I instancji zastrzeżeń. Przede wszystkim nieskuteczny, a przy tym sprzeczny z pozostałą treścią apelacji, okazał się zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Trzeba zauważyć, że zarzut naruszenia powołanej regulacji może znaleźć zastosowanie w tych wyjątkowych sytuacjach, w których treść uzasadnienia orzeczenia Sądu I instancji uniemożliwia całkowicie dokonanie oceny toku wyводу, który doprowadził do wydania orzeczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2010 roku, II UK 148/09). Treść zarzutów apelacji wskazuje, że skarżąca nie miała trudności z dokonaniem takiej oceny, a także z przedstawieniem oceny i wniosków przeciwnych.

Trzeba także zauważyć, że sposób sporządzenia uzasadnienia orzeczenia z natury rzeczy nie ma wpływu na wynik sprawy, jako że uzasadnienie wyraża jedynie motywy wcześniej podjętego rozstrzygnięcia. Niemożność przeprowadzenia kontroli instancyjnej miałyby miejsce gdyby sąd odwoławczy nie był w stanie dokonać oceny toku wyводу, który doprowadził sąd pierwszej instancji do wydania orzeczenia lub w zakresie zastosowania prawa materialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 16 października 2009 roku, I UK 129/09; z dnia 30 września 2008 roku, II UK 385/07; z dnia 26 listopada 1999 roku, III CKN 460/98, OSNC 2000/5/100 oraz z dnia 26 lipca 2007 roku, V CSK 115/07).

W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Sąd Okręgowy wskazał podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, wymienił dowody, na których się oparł ustalając stan faktyczny, wyjaśnił również podstawę prawną wyroku. Sąd omówił także przyczyny, stanowiące podstawę oddalenia powództwa.

Rozważając zasadność zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. przypomnieć należy, że w myśl wskazanego przepisu sąd w ramach kompetencji jurysdykcyjnych posiada ustawową swobodę w ocenie wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, powziętego w wyniku bezpośredniego zetknięcia się z dowodami. Jeżeli więc z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego, to taka ocena dowodów nie narusza art. 233 § 1 k.p.c. i będzie uznana za prawidłową, choćby nawet w równym stopniu, na podstawie tego samego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne.

Wielokrotnie wskazywano w judykaturze i nauce prawa, że dla skutecznego postawienia zarzutu naruszenia normy art. 233 § 1 k.p.c. nie wystarcza samo twierdzenie strony skarżącej o wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, odwołujące się do stanu faktycznego, który jej zdaniem odpowiada rzeczywistości (przedstawienie przez skarżącego odmiennej oceny materiału procesowego i poszczególnych dowodów). Skuteczny zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów musi prowadzić do podważenia podstaw tej oceny z wykazaniem, że jest ona rażąco wadliwa lub oczywiście błędna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2004 r. IV CK 274/03). Konieczne jest przy tym wskazanie przez skarżącego konkretnych przyczyn dyskwalifikujących wywody sądu I instancji w tym zakresie. W szczególności strona skarżąca powinna wskazać, jakie kryteria oceny naruszył sąd analizując materiał dowodowy i w jaki sposób, uznając brak wiarygodności i mocy dowodowej poszczególnych dowodów lub niesłusznie im ją przyznając (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 stycznia 2001 roku, IV CKN 970/00; z dnia 12 kwietnia 2001 roku, II CKN 588/99; z dnia 10 stycznia 2002 roku, II CKN 572/99). Jako zasadnicze kryteria tej oceny wyróżnia się: zgodność wniosków sądu z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oraz komplementarność (spójność) argumentacji polegającą na wyprowadzaniu poprawnych wniosków z całokształtu materiału procesowego. Spójność ta będzie więc naruszana w przypadku nieuzasadnionego pominięcia przez Sąd wniosków przeciwnych wynikających z części dowodów.

Dla podważenia prawidłowości oceny dowodów przedstawionej przez Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie skarżąca winna zatem była wskazać, w jakich konkretnie fragmentach argumentacja Sądu I instancji jest sprzeczna z zasadami logiki lub doświadczenia życiowego, względnie, które elementy materiału dowodowego (dowody) zostały przez Sąd I instancji wadliwie pominięte i jakie wnioski faktyczne, z tychże fragmentów materiału procesowego powinny być w sposób poprawny wyprowadzone.

Wymogów tych nie spełnia apelacja powódki. Wskazując w apelacji na naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., poprzez dokonanie nieprawidłowych ustaleń faktycznych (sprzecznych z materiałem dowodowym), nie przedstawiono żadnych argumentów, które mogłyby podważyć poczynione przez ten Sąd ustalenia, ani nie wskazano na jakiegokolwiek niespójności w ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, czy też uchybienia polegające na wnioskowaniu w sposób niekorespondujący z zasadami logiki, czy doświadczenia życiowego.

Zwłaszcza w sprawie oceny dowodu z przesłuchania prezesa zarządu powódki przedstawiono jedynie własną ocenę tego dowodu, polemizując z oceną dokonaną przez Sąd I instancji, z pominięciem okoliczności dla niej niewygodnych lub nie odpowiadających jej wersji zdarzeń, co – jak już była mowa – nie może prowadzić do przyjęcia skuteczności zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dokonana przez Sąd Okręgowy ocena zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego jest – wbrew twierdzeniom apelującej – prawidłowa. Sąd pierwszej instancji odniósł się do wszystkich zgromadzonych w postępowaniu dowodów, zarówno z dokumentów, jak i zeznań świadka oraz stron, w tym reprezentanta powódki P. P. (2).

Pozostając jeszcze przy zarzucie nieuwzględnienia zeznań P. P. (2) – prezesa zarządu powodowej spółki w części, miał on według skarżącej wskazać, że powódka nie wyraziła zgody na wprowadzenie przez włoską spółkę (...) do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (OAG) produktów oznaczonych znakami towarowymi podobnymi, do tych które zarejestrowała powódka, znakami towarowymi, należy stwierdzić, że nie budzi wątpliwości prawidłowość dokonanej przez Sąd I instancji oceny wartości dowodowej oświadczeń P. P. (2) w powyższym zakresie, w tym ich wiarygodności. Przede wszystkim, jak trafnie zauważył już Sąd Okręgowy, zeznania P. P. (2) są

wewnętrznie niespójne i niekonsekwentne. Podkreślenia także wymaga, że jego zeznania w kilku momentach były bardzo niepewne i chwiejne. P. P. (2) wielokrotnie zmieniał wersję, dodając nowe elementy i wątki, bądź wycofując się z uprzednio przedstawionych. Treść jego zeznań wyraźnie ewoluowała w kierunku stymulowanym przez aktywność pełnomocnika strony powodowej na rozprawie, podczas której dowód ten został przeprowadzony. Nadto w wielu kwestiach jego zeznania okazały się niezgodne z pozostałym materiałem dowodowym, a nawet argumentami samej powódki podniesionymi w pozwie.

Dla przykładu, P. P. (2) w czasie swoich zeznań wielokrotnie podkreślał, że pozwany oferował do sprzedaży towary z tym samym kodem kreskowym, jakim posługuje się powódka, co miało wprowadzać klientów w błąd i co najbardziej dotknęło przesłuchiwanego (k. 631-631v). Zeznania te nie korelowały w tym zakresie z treścią pozwu. W jego uzasadnieniu nie wskazywano na tożsamość kodów kreskowych produktów dystrybuowanych przez powódkę i pozwanego. Wręcz przeciwnie: w pozwie wskazano wprost, że o nieautentyczności towarów oferowanych przez pozwanego świadczą m.in. różne kody EAN (kreskowe) (k. 21, 22). Również porównanie zdjęć dołączonych do pozwu potwierdza, że produkty oferowane przez powódkę i pozwanego różnią się kodami kreskowymi. Co więcej, na samym początku swoich zeznań P. P. (2) również wskazał, że podstawą powództwa jest to, że na rynku zauważono produkty, które nie pochodzą z dystrybucji powódki, są w innej szacie graficznej, opatrzone innymi kodami kreskowymi (k. 631), dopiero w dalszym toku swoich zeznań zaczął twierdzić o tożsamości kodów kreskowych na produktach oferowanych przez powódkę i pozwanego, co podnosił jako okoliczność, która w ogóle zdecydowała o wystąpieniu w powództwem.

Dalej zwraca uwagę, że prezes zarządu powódki początkowo twierdził, że nie do końca wie, czy producentem towarów, których dystrybucję prowadził pozwany jest włoska spółka (...) (k. 631v), następnie potwierdził, że produkty sprzedawane przez pozwanego są produktami produkowanymi przez A. na inny rynek (k. 634v), a już w dalszej części wyjaśnień ponownie twierdził, że jest to tylko domniemanie (k. 642v). Następnie po okazaniu zdjęć produktów P. P. (2) przyznał, że kwestionowany produkt (zgodnie z etykietą i z kodem kreskowym) - jeżeli nie jest podrobiony - to niewątpliwie został wyprodukowany przez firmę (...) na rynki inne niż polski (k. 645v). Nota bene w tym miejscu warto zauważyć, że w pozwie powódka twierdziła, że towary zakwestionowane przez powódkę u pozwanego, były nieoryginalne i na tym polegało naruszenie przez pozwanego praw z zarejestrowanych przez nią znaków towarowych. Charakterystyczne jest, że argumentu tego powódka nie podniosła już w apelacji.

Dalej oceniając zeznanie P. P. (2) należy zauważyć, że na początku twierdził on, że to powódka jest producentem dystrybuowanych przez nią produktów opatrzonych marką (...) (k. 632) i ma swój własny zakład produkcyjny w Polsce (k. 633). Również w tym zakresie zeznania P. P. (2) nie korelowały z pozostałym materiałem dowodowym, co zresztą znalazło wyraz w dalszej części przesłuchania P. P. (2) w charakterze strony, gdy wycofał się on z tych twierdzeń podnosząc z kolei, że spółka (...) produkuje towary, które są opatrzone znakami towarowymi zarejestrowanymi przez powódkę, na jej indywidualne zamówienia, a więc jedynie dla niej.

Powyższe niekonsekwencje uzasadniają zastrzeżenia co do wiarygodności przesłuchiwanego reprezentanta powódki w tych fragmentach jego zeznań, które wskazywać miały na prawo i wyłączność uprawnionej dystrybucji przez powódkę towarów kwestionowanych u pozwanego. Na marginesie tylko warto dodać, że na produktach oferowanych do sprzedaży przez powódkę znajduje się oznaczenie „MADE IN ITALY” i jako producent wskazana jest A. s.r.l. z siedzibą we W.. Także w pozwie wskazano, że o nieautentyczności towarów oferowanych przez pozwanego świadczyć ma między innymi to, że towary oznaczone autentycznymi znakami towarowymi zawierają na opakowaniu trwałą informację, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. jest wyłącznym dystrybutorem (k. 21). W końcu i P. P. (2) przyznał, że towary sprzedawane przez powódkę: „wyprodukowane są we W. i są produkowane pod kodem włoskim, my występujemy jako dystrybutor, czyli podmiot odpowiedzialny” (k. 653).

Należy w tym momencie zwrócić uwagę, że kwestia ewentualnej zmiany charakteru wzajemnych stosunków gospodarczych łączących powódkę i włoską spółkę (...) (która na produktach oferowanych przez powódkę jest wskazana jako producent) pojawiła się dopiero po tym, jak w odpowiedzi na pozew okoliczność dotycząca zasad dotychczasowej współpracy pomiędzy powódką a włoską firmą (...) została podniesiona jako mająca istotne znaczenie

w argumentacji pozwanego przedstawianej w celu wykazania bezzasadności powództwa w świetle art. 155 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wskazując na powyższe niekonsekwencje, podyktowane w znacznej mierze - trzeba zauważyć - sposobem reagowania pełnomocnika powódki na pytania pozwanego, które strona powodowa uznawała za niewygodne (w sprawie szczegółów współpracy powódki ze spółką (...), porozumienia w sprawie określenia zakresu i sposobu dystrybucji produktów tej spółki przez oba podmioty), trudno nie podzielić oceny wiarygodności zeznań P. P. (2) dokonanej przez Sąd pierwszej instancji, jako nie zasługujących na pełne zaufanie. Z tych względów ocena tego dowodu, dokonana przez Sąd Okręgowy, jest uprawniona i oparta o prawidłowo stosowane zasady wnioskowania opartego o reguły logiki formalnej i o doświadczenie życiowe.

W kontekście powyższych uwag należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, w oparciu o cały zgromadzony materiał dowodowy i nie naruszył dyspozycji art. 233 § 1 k.p.c. To do Sądu meriti należy ocena, którzy świadkowie, strona i dlaczego zeznają wiarygodnie. Danie wiary jednym, a odmowa wiarygodności innym, bądź stronie, samo przez się nie narusza reguły oceny dowodów wynikającej z art. 233 § 1 k.p.c., a przy tym stanowi właśnie o istocie sędziowskiej oceny dowodów. Skarżąca natomiast, polemizując w apelacji z oceną Sądu Okręgowego co do merytorycznej wartości poszczególnych dowodów, przedstawiając swój pogląd na sprawę i własną ocenę dowodów, nie wykazała, że materiał dowodowy w sprawie był niekompletny lub nie w całości oceniony, a wnioski Sądu co do przebiegu spornych zdarzeń są nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne.

Przechodząc do oceny materialnoprawnej, przeprowadzonej w ramach kontroli instancyjnej zaskarżonego wyroku, na skutek apelacji powódki, należy zacząć od tego, że w apelacji, odmiennie, niż w samym pozwie, powódka skupiła się niemal wyłącznie na wskazaniu zarzutów i argumentów uzasadniających jej roszczenia w zakresie ochrony znaków towarowych.

Zarzuciła przede wszystkim naruszenie art. 155 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776, dalej: p.w.p.) - poprzez jego błędną wykładnię w zakresie zasady wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis art. 155 ust. 2 p.w.p. przewiduje, że nie stanowi naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1 (polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczanych tym znakiem) dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. Komentowany przepis reguluje instytucję tzw. wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego. To wyczerpanie polega na tym, że przeniesienie prawa własności produktu opatrzonego znakiem towarowym przez uprawnionego do tego znaku (lub inną osobę, która posiada zgodę uprawnionego, na przykład licencjobiorcę) skutkuje zgaśnięciem prawa do znaku towarowego w stosunku do tego konkretnego egzemplarza produktu. Sens konstrukcji wyczerpania prawa do znaku towarowego polega więc na tym, że uprawniony do znaku, wraz z przeniesieniem własności i wydaniem towarów opatrzonych należącym do niego znakiem towarowym, traci możliwość kontroli dalszej dystrybucji tych towarów. Każdy kolejny nabywca towaru, co do którego prawo do znaku zostało wyczerpane, może nim swobodnie rozporządzać. Konstrukcja wyczerpania prawa do znaku towarowego umożliwia zatem swobodną dystrybucję towarów, w tym tzw. import równoległy.

Wprowadzenie do systemu prawa polskiego ustawowej regulacji wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego jest skutkiem dostosowania polskiego prawa wewnętrznego do regulacji wspólnotowych Unii Europejskiej i wyraża się między innymi w zapewnieniu swobody przepływu towarów opatrzonych znakami towarowymi na całym obszarze EOG. Okoliczność ta – jak słusznie zauważył sąd I instancji - uzasadnia odwoływanie się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie interpretacji tego przepisu.

W przedmiocie wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego konieczne jest zatem uwzględnienie art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) z dnia 22 października 2008 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 299, str. 25).



Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2008/95, znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Brzmienie tego przepisu odpowiada treści wyroków, w których Trybunał Sprawiedliwości UE, dokonując wykładni art. 30 i 36 traktatu WE (później art. 28 i 30 WE, obecnie art. 34 i 36 TFUE), uznał istnienie w prawie Unii zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. Należało zatem uwzględnić orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym właściciel prawa do znaku towarowego chronionego na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego nie może powołać się na to ustawodawstwo w celu sprzeciwienia się przywózowi lub wprowadzeniu do obrotu towaru, który został wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim przez niego samego lub za jego zgodą (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., B.-M. S. i in., C#427/93, C#429/93 i C#436/93, EU:C:1996:282, pkt 31; a także z dnia 20 marca 1997 r., (...), C 352/95, EU:C:1997:170, pkt 20). To orzecznictwo dotyczące zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego, oparte na art. 36 TFUE, ma na celu, podobnie jak art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, pogodzenie zasadniczych interesów związanych z ochroną praw do znaków towarowych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów na rynku wewnętrznym z drugiej strony (zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., B.-M. S. i in., C#427/93, C#429/93 i C#436/93, EU:C:1996:282, pkt 40).

W powyższym kontekście nieuzasadniony jest zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE, jako wskazującego na konkurencyjne i limitujące zasadę swobody przepływu towarów prawo do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Przepis ten stanowi, że własność intelektualna podlega ochronie, natomiast to przecież nie oznacza, że ochrona ta jest absolutna i wyłączająca prawa innych podmiotów, a przede wszystkim konsumentów, w świetle zasady swobody przepływu towarów. Ponadto o braku ochrony, o której mowa w powołanym przepisie nie można mówić, gdy miała miejsce zgoda na wprowadzenie towarów, następnie kwestionowanych przez podmiot, który takiej zgody udzielił, na obszar EOG.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości ugruntował się pogląd, że zgoda na wprowadzenie towaru na obszar EOG może być wyrażona zarówno w sposób wyraźny jak i dorozumiany. Do takich wniosków skłania w szczególności pogląd Trybunału wyrażony w sprawie Z. D. (Wyr. TSWE z 20.11.2001 r., sprawy połączone C-414/99 do C-416/99, Z. D., (...):EU:C:2001:617), w której Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „zgoda właściciela znaku towarowego na sprzedaż na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego towarów opatrzonych tym znakiem, uprzednio wprowadzonych do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez tego właściciela lub za jego zgodą, może być dorozumiana, jeżeli wynika ona z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG, które w opinii sądu krajowego również jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego prawa do sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego” (zob. wyroki ETS z dnia 20 listopada 2001 r. w połączonych sprawach (...) SA przeciwko A (...) Ltd i L. S. & Co. i inni przeciwko (...) Ltd i inni, sprawy od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 47).

Mając na uwadze powyższe należy zwrócić uwagę, że w analizowanym przypadku, wbrew zarzutom apelacji, Sąd I instancji miał podstawy do przyjęcia, że powódka wyraziła zgodę na wprowadzanie przez włoską spółkę (...) do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego produktów o tożsamym przeznaczeniu, co dystrybuowane w Polsce przez powódkę, oznaczonych znakami towarowymi podobnymi do znaków towarowych powódki. Należy przy tym dodać, że – wbrew odmiennym twierdzeniom apelującej – okoliczność ta wynikała z zeznań reprezentanta powodowej spółki P. P. (2). Wskazał on zeznając przed sądem I instancji wprost, że włoska spółka (...), która produkuje wiele produktów na zlecenie powódki, używa niektórych znaków do dalszej dystrybucji w Europie za zgodą powódki, gdyż znaki należą do powódki (k. 631). Również na bezpośrednie pytanie Przewodniczącego P. P. (2) odpowiedział wprost, że powódka posiada znak, z którego korzysta za jej zgodą włoski producent A. (k. 633). Wskazał również, że firma (...) towar przeznaczony dla powódki produkuje z kodem kreskowym powódki i w stosowanej przez powódkę szacie graficznej, natomiast towar na inny rynek produkuje w multijęzycznej etykiecie i z innym kodem paskowym. Na pytanie Przewodniczącego czy powódka wyraziła na to zgodę, i czy tę zgodę wyraziła wobec A. przesłuchiwany odpowiedział jednoznacznie „tak” (k. 633v). P. P. (2) przyznał również, że jeżeli produkt, którego odsprzedają zajmował się pozwany, nie jest podróbką i został wyprodukowany przez firmę (...), to mógł być sprzedawany na

innych rynkach niż polski (k.646v) oraz potwierdził, że powódki nie łączy z włoską firmą żadna umowa, z której wynikałby zakaz sprzedawania przez włoską firmę wyprodukowanych przez nią produktów na rynku europejskim (k. 647v). Zdaniem Sądu Apelacyjnego w świetle tych wyjaśnień uprawnione jest przyjęcie, że włoska spółka korzysta z podobnych znaków towarowych za wiedzą powódki oraz za jej zgodą.

Późniejsze wycofywanie się P. P. (2) z tych oświadczeń podczas jego przesłuchania miało na celu jedynie podkreślenie, że brak zgody dotyczył jedynie ich dalszej odsprzedaży na polskim rynku (k. 635v). P. P. (2) dodał, że gdyby mógł, to by zakazał włoskiemu producentowi sprzedaży kwestionowanych obecnie produktów również na innych rynkach europejskich, jednak nie ma obecnie takiej prawnej możliwości, gdyż włoska spółka posiada zarejestrowane własne podobne znaki towarowe. Wskazał przy tym, że zwyczajowo we współpracy powódki i włoskiej firmy przyjęła się zasada, że powódka chroni polski rynek, na którym ma pełne prawa.

Jak widać, okoliczność ewentualnego braku zgody powódki na sprzedaż przez włoskiego producenta towarów opatrzonych jego własnymi znakami towarowymi bezpośrednio na terenie Polski została prawidłowo oceniona przez sąd I instancji w kontekście istnienia pomiędzy powódką a włoską firmą (...) porozumienia w sprawie podziału rynku.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości ugruntowany jest pogląd, że sprzeczne z przepisami art. 7 ust.1 dyrektywy 2008/95/WE w zw. z art. 36 TFUE jest zastosowanie przepisów prawa krajowego, które dają uprawnionemu do znaku towarowego w państwie importera prawo przeciwstawienia się dystrybucji wyrobów, które zostały przez niego samego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu w państwie eksportera. W wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., (...) H. i D., C#9/93 Trybunał zauważył, że zasada wyczerpania zaczyna obowiązywać, gdy w przypadku uprawnionego do znaku towarowego w państwie importera i uprawnionego do znaku towarowego w państwie eksportera chodzi o tę samą osobę lub gdy obydwaj są wprawdzie innymi, ale ekonomicznie ze sobą powiązаныmi, osobami. Możliwych jest tu kilka przypadków: wyroby są wprowadzane do obrotu przez jedno i to samo przedsiębiorstwo, przez licencjobiorcę, przez spółkę nadrzędną, spółkę zależną tego samego koncernu lub też przez wyłącznego dystrybutora. Trybunał zauważył przy tym, że w orzecznictwie państw członkowskich oraz w orzecznictwie prawa wspólnotowego znanych jest szereg przypadków, w których przeniesiony został znak towarowy spółki zależnej lub wyłącznego dystrybutora, aby stworzyć tym przedsiębiorstwom możliwości ochrony ich rynków krajowych przed importem równoległym poprzez wykorzystanie panującego w niektórych krajowych systemach prawnych restrykcyjnego rozumienia kwestii wyczerpania. Zdaniem Trybunału art. 30 i art. 36 uniemożliwiają tego rodzaju manipulacje, ponieważ krajowe regulacje prawne, które stwarzają uprawnionemu do znaku towarowego możliwość sprzeciwienia się importowi, muszą zgodnie z tymi przepisami pozostać nieuwzględnione.

Podobnie w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C 291/16 - (...) SA v R. (...) Trybunał Sprawiedliwości wprost wskazał, że artykuł 7 ust.1 dyrektywy 2008/95/WE (Dz.Urz.U.E.L z 2008 r., Nr 299, str. 25) w zw. z art. 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego w sytuacji gdy istnieją powiązania gospodarcze między właścicielem a wspomnianą osobą trzecią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a także kontrolowania ich jakości. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości umożliwienie takim właścicielom ochrony ich odpowiednich terytoriów przed równoległym przywozem tych towarów skutkowałoby wprowadzeniem barier na krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji danych znaków towarowych. W konsekwencji Trybunał stwierdził, że w takich okolicznościach należy przyjąć, że towar został wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim wywozu za zgodą właściciela prawa do znaku towarowego chronionego w państwie członkowskim przywozu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywanego w świetle art. 36 TFUE.

W kontekście powyższego, przy dokonywaniu oceny, czy w analizowanym przypadku powódka wyraziła zgodę na wprowadzenie przez włoską spółkę (...) do obrotu na terenie EOG towarów o tożsamym przeznaczeniu co dystrybuowane w Polsce przez powódkę, oznaczonych znakami towarowymi, które są podobne do znaków towarowych powódki, należało mieć na uwadze, że w okolicznościach niniejszej sprawy zostało wykazane istnienie co najmniej zagrożenia istnieniem porozumienia w sprawie podziału rynku pomiędzy powódką a włoską spółką (...).

Jak już była mowa, A. jest producentem preparatów opatrzonych znakami towarowymi, do których uprawniona jest powódka. Co prawda w toku postępowania przed sądem I instancji powódka próbowała wprowadzić koncepcję, zgodnie z którą to ona jest producentem towarów z oznaczeniami (...), (...) i (...) (a nie jedynie ich dystrybutorem), jednak w apelacji w żaden sposób nie zakwestionowała ustaleń faktycznych Sądu I instancji w tej kwestii. Co więcej, jak już zostało wskazane we wcześniejszej części uzasadnienia, w okolicznościach niniejszej sprawy materiał dowodowy przeczył wersji podawanej w tym zakresie przez reprezentanta powódki P. P. (2).

W analizowanym przypadku niespornym było, że A. wprowadza do obrotu preparaty o tożsamym przeznaczeniu, co dystrybuowane w Polsce przez powódkę, także na inne rynki europejskie, w tym na rynek niemiecki i holenderski. Produkty wprowadzane na rynek europejski (poza Polską) przez (...) s.r.l. opatrzone są znakami towarowymi, które firma ta zarejestrowała m.in. we W. i które są zbliżone do znaków towarowych przynależnych powódce na terenie Polski.

Co istotne, z materiału dowodowego (warunki sprzedaży dystrybucyjnej dla niemieckiej firmy z 9.07.2014 r. – k. 318-320, licencja na wykorzystywanie znaku i znaków graficznych A. k. 314-317, wydruki korespondencji elektronicznej k. 321-325) wynika, że włoska spółka (...) oczekuje od swoich europejskich kontrahentów respektowania granic uzgodnionego obszaru dla dystrybucji jej wyrobów z wyłączeniem możliwości eksportu za granicę (w szczególności do Polski). Z kolei z treści skierowanego do dystrybutora niemieckiego w lutym 2015 r. pisma do dystrybutora niemieckiego (k. 312-313) oraz wydruków korespondencji elektronicznej (k. 321-325), wynika jednoznacznie, że spółka (...) interweniowała u niemieckiego dystrybutora domagając się respektowania granic uzgodnionego obszaru i wobec braku dostosowania się przez niemieckiego kontrahenta do zaleceń rozwiązała z nim współpracę handlową. Interwencja ta miała przy tym związek ze skargą polskiego dystrybutora (z którym – jak wprost wskazano w piśmie z 9.02.2015 r. - producent współpracuje już od 25 lat) w związku ze stwierdzeniem sprzedaży w Polsce towarów pochodzących z Niemiec. Nie może budzić wątpliwości, że tym dystrybutorem była powódka.

Należy też zauważyć, że cena preparatów produkowanych przez spółkę (...), a dystrybuowanych na terenie Holandii (a z tego m.in. kraju pochodzą produkty nabyte przez pozwanego i następnie odsprzedawane w Polsce) była znacznie niższa, niż tożsamych produktów dystrybuowanych przez powódkę na rynku polskim. Okoliczność tę potwierdził przy tym sam reprezentant powodowej spółki P. P. (2), który w początkowej części swoich zeznań przyznał, że pojawienie się „tego typu produktów” na rynku spowodowało duży „dyskomfort” z jego strony i ze strony klientów, dalej wskazał, że pojawienie się tych produktów „psuje nam już usystematyzowaną politykę rabatową, cenową i pewną politykę dystrybucji” (k. 631). P. P. (2) przyznał również, że gdy pojawiły się wyroby obce, kontrahenci zaczęli zgłaszać, że „te produkty są w ciut innej cenie, ciut niższej cenie”(k. 631v), a więc że pozwany oferuje towar w niższej cenie (k. 632v).

W ocenie Sądu Apelacyjnego powyższe okoliczności uprawniają do przyjęcia, że w analizowanym przypadku ma miejsce sytuacja co najmniej zagrożenia podziałem rynku, a mając na uwadze praktykę pomiędzy powódką a producentem – spółką (...), wręcz działaniami mającymi na celu dokonanie takiego podziału. W konsekwencji zgodzić się należy się z sądem I instancji, że w tak ustalonych okolicznościach powódka nie może uzyskać postulowanej ochrony prawnej wynikającej z zastrzeżenia wymienionych w pozwie znaków towarowych, albowiem w istocie doprowadziłoby to do usankcjonowania barier w zakresie przepływu towarów na EOG do którego należy Polska. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku słusznie zauważył, że sztuczny podział rynków pomiędzy określone podmioty i utrzymywanie przez nie różnych cen tożsamych towarów, bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego, nie daje się pogodzić z zasadą swobody przepływu towarów określoną w art. 34-36 TFUE.

Zwraca przy tym uwagę, że w apelacji powódka próbowała zanegować istnienie pomiędzy nią a włoskim producentem więzi gospodarczej poprzez podniesienie zarzutu braku możliwości dokonywania przez powódkę kontroli jakości towarów oferowanych przez włoskiego producenta na rynku europejskim (poza Polska). W tym miejscu wskazać należy, że Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie orzekał, że prawo do znaku towarowego stanowi istotny element systemu niezakłóconej konkurencji, jaki ustanowiono i utrzymano w prawie Unii. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na zidentyfikowanie tych towarów i usług. Aby znak towarowy mógł spełniać tę rolę, powinien on zagwarantować, że wszystkie oznaczone nim towary zostaną wytworzone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. W orzecznictwie Trybunału wskazuje się przy tym, że możliwość takiej kontroli istnieje w szczególności, gdy dane towary zostały wprowadzone do obrotu przez licencjobiorcę lub przez spółkę dominującą lub spółkę zależną tej samej grupy lub też przez wyłącznego koncesjonariusza. We wszystkich wymienionych przypadkach kontrola znajduje się w jednym i tym samym ręku: koncern odpowiada za wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu przez spółkę zależną, producent za wyroby, które są sprzedawane przez autoryzowanego sprzedawcę, a licencjodawca za wyroby, które są wprowadzane na rynek przez licencjobiorcę. Decydującą okolicznością jest tutaj możliwość kontrolowania jakości towarów, a nie faktyczne wykonywanie tej kontroli (tak wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., (...) H. i D., C#9/93, EU:C:1994:261 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym kontekście należy zauważyć, że z materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że towary nabyte przez pozwanego od R. J., jak i również towary z bezpośredniej dystrybucji powódki, pochodzą od tego samego producenta tj. spółki (...) s.r.l. z siedzibą w C. di L.. Jest to oryginalny towar, nad którego jakością bezpośrednio czuwa rzeczywisty producent tego towaru, czyli (...) s.r.l. Zdaniem Sądu Apelacyjnego brak jest podstaw do stosowania w tych okolicznościach krajowych przepisów prawa, które dopuszczają powoływanie się na prawo do znaku towarowego, w celu uniemożliwienia swobodnego przepływu towaru oznakowanego znakiem towarowym, którego używanie znajduje się pod jednolitą kontrolą.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, w analizowanej sprawie nie doszło również do zarzucanego w apelacji błędnego zastosowania przez Sąd Okręgowy przepisu art. 6 k.c., dotyczącego rozkładu ciężaru dowodu, tutaj w zakresie wykazania, że w analizowanym przypadku doszło do wyczerpania prawa do znaków towarowych w rozumieniu art. 155 ust. 2 p.w.p.

Zauważyć należy, że osoba, która powołuje się na skutki prawne określonego działania, powinna przeprowadzić stosowny dowód (art. 6 k.c.). Dotyczy to również powoda w procesie o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest on bowiem obowiązany wykazać fakt realizacji wszystkich przesłanek naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 p.w.p.). Jeżeli natomiast pozwany podniesie zarzut wyczerpania prawa, to powinien, według powyższej zasady, przeprowadzić dowód na realizację przesłanek tego wyczerpania. W szczególności wykazać, że dany towar opatrzony znakiem towarowym został wcześniej wprowadzony do obrotu przez uprawnionego, przez podmiot powiązany gospodarczo z uprawnionym lub za jego zgodą przez inną osobę na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego EOG.

W kontekście niniejszej sprawy należy mieć na uwadze, że przedstawienie przez pozwanego skutecznego dowodu, że towar ze znakiem towarowym spółki A. został wcześniej wprowadzony do obrotu na terenie EOG przez podmiot powiązany gospodarczo z uprawnionym lub za jego zgodą, jest bardzo trudne, a często niemożliwe.

Co więcej, jako wysoce prawdopodobna jawi się sytuacja, że uprawniony będzie utrudniał pozwanemu wykazanie tych okoliczności nie chcąc dopuścić ze względów ekonomicznych do niezależnej dystrybucji tych towarów na terytorium Polski (co zresztą miało miejsce w niniejszej sprawie o czym szerzej w dalszej części uzasadnienia). Według poglądu Trybunału, wyrażonego po raz pierwszy w sprawie V. D. ( Wyr. TSWE z 8.4.2003 r., C-244/00, V. D., ECLI:EU:C:2003:204) „gdyby pozwany – osoba trzecia, była zobowiązana do dostarczenia dowodu o miejscu, gdzie towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego lub za jego zgodą, to uprawniony mógłby utrudniać osobie trzeciej wprowadzenie do obrotu nabytych towarów oraz uniemożliwić

jej zaopatrywanie się w przyszłości u członka sieci dystrybucji wyłącznej towarów uprawnionego na obszarze EOG, jeżeli osoba trzecia wykazałaby, że nabyła towary u członka takiej sieci”. W świetle tego stanowiska, które uwzględnia realia obrotu gospodarczego, realizacja zasady ciężaru dowodu, w klasycznym ujęciu, prowadziłyby faktycznie do ograniczenia swobody przepływu towarów na unijnym rynku (art. 34–36 TFUE).

Dlatego właśnie Trybunał Sprawiedliwości w powołanym wyroku podjął próbę modyfikacji rozkładu ciężaru dowodu w powyższym rozumieniu. Trybunał stanął na stanowisku, że w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego pozwany, jeżeli chce przeprowadzić dowód wyczerpania prawa, powinien jedynie wykazać, że istnieje niebezpieczeństwo podziału jednolitego rynku. W szczególności, w tym celu pozwany powinien wykazać, że powód (uprawniony z rejestracji w Polsce lub inny podmiot pozostający z nim w związkach prawnych lub gospodarczych) stosuje we wszystkich lub niektórych krajach Unii Europejskiej system wyłącznej dystrybucji towarów pod tym znakiem.

Zauważyć należy, że wyrok Trybunału w sprawie V. D. został wydany na tle dystrybucji wyłącznej, a więc takiej, o której twierdzi powódka w niniejszej sprawie. Wprawdzie Trybunał nie wypowiedział się dotąd *expressis verbis* w kwestii ciężaru dowodu w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do dystrybucji selektywnej, jednak nie powinno budzić wątpliwości, że zasadę V. D., w zakresie rozłożenia ciężaru dowodu, stosuje się także do tej formy dystrybucji towarów. Niebezpieczeństwo (ryzyko) podziału rynku, które ma zasadnicze znaczenie według Trybunału Sprawiedliwości, powstać może w następstwie wszystkich systemów dystrybucji, które wyłączają sprzedaż towarów przedsiębiorcom spoza konkretnej sieci. Dotyczy to zatem niewątpliwie nie tylko dystrybucji wyłącznej, ale także typowych selektywnych systemów dystrybucji, w których towary nie mogą być sprzedawane nieautoryzowanym dystrybutorom (przedsiębiorcom nienależącym do danej sieci) (por. Prawo własności przemysłowej, Art. 155 SPP T. 14B red. Skubisz 2017, wyd. 2). Zbywanie towaru ze znakiem przez uprawnionego w ramach systemu dystrybucji wyłącznej i systemu dystrybucji selektywnej przesądza ryzyko podziału rynku i tym samym prowadzi do przesunięcia ciężaru dowodu.

Ogólne odwołanie się przez Trybunał do ryzyka podziału rynku, jako generalnej przesłanki przesunięcia z pozwanego na powoda ciężaru dowodu wyczerpania w procesie o naruszenie prawa ochronnego, pozwala na wyrażenie poglądu, że także – obok dystrybucji wyłącznej i selektywnej – nawet sam fakt sprzedaży towarów pod znakami towarowymi przez uprawnionego lub podmiot trzeci za zgodą uprawnionego na obszarze kilku państw członkowskich EOG uzasadnia przerzucenie ciężaru dowodu. Niebezpieczeństwo podziału rynku powinno być rozumiane jako synonim ryzyka nieusprawiedliwionej przeszkody w swobodnym przepływie towarów wskutek niezastosowania zasady wyczerpania prawa w tych wszystkich przypadkach, gdy zasada ta znajduje zastosowanie. Celem tej interpretacji jest przeciwdziałanie podziałowi rynku wewnętrznego EOG na poszczególne rynki krajowe i utrzymaniu sztucznych różnic cen na takie same towary zbywane pod tym samym znakiem w państwach członkowskich (por. Prawo własności przemysłowej, Art. 155 SPP T. 14B red. Skubisz 2017, wyd. 2). Ta interpretacja odpowiada także stanowisku Trybunału, który konsekwentnie od wielu lat opowiada się za wyłączeniem przeszkód w handlu równoległym i zmierza do zapewnienia w praktyce rzeczywistej realizacji zasady swobody przepływu towarów na rynku EOG, w szczególności na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny zwraca uwagę, że w analizowanym przypadku zostało wykazane co najmniej zagrożenie istnieniem porozumienia w sprawie podziału rynku pomiędzy powódką a włoską spółką (...). W konsekwencji przyjąć należało, że Sąd Okręgowy słusznie uznał, że tej sytuacji należało dopasować regułę rozkładu ciężaru dowodów do okoliczności niniejszej sprawy.

W tym miejscu trzeba nadto dobitnie stwierdzić, że pozwany w niniejszym postępowaniu podjął czynności procesowe zmierzające do wykazania, że nabyte przez niego, a następnie odsprzedawane w Polsce, produkty opatrzone znakami towarowymi podobnymi do przynależnych powódce (nota bene jedynie znakami (...) i (...), a nie jak twierdzi powódka, również znakiem (...)), zostały wcześniej wprowadzone do obrotu na terenie EOG (w Niemczech i Holandii), za zgodą powódki, przez podmiot powiązany gospodarczo z powódką. To postawa strony powodowej utrudniała pozwanemu działanie w tej sprawie, na co wyraźnie wskazuje przebieg przesłuchania P. P. (2) – prezesa zarządu

powodowej spółki na rozprawie w dniu 10 maja 2018 r. Pełnomocnik powódki podczas tego przesłuchania usiłował, niekiedy skutecznie, natomiast w sposób naruszający normę art. 3 k.p.c., uniemożliwić zadawanie pytań, które zmierzały do wyjaśnienia, czy pomiędzy powódką a włoskim producentem doszło do porozumienia służącego między innymi podziałowi rynków. Pytania pełnomocnika pozwanego kierowane do P. P. (2), a dotyczące kwestii między innymi rodzaju więzi gospodarczych łączących powódkę i włoskiego producenta (firmę (...)), były torpedowane przez pełnomocnika powódki wnioskami o ich uchylenie i twierdzeniami że pytania te nie dotyczą sprawy lub dotyczą kwestii oczywistych. I tak dla przykładu, kiedy pełnomocnik pozwanego zadał pytanie, jak to się stało, że na początku współpracy powódki z włoską spółką (...) powódka była wyłącznie dystrybutorem produktów tej firmy, a następnie stała się - jak twierdził składając zeznania P. P. (2) - producentem, który jedynie zleca tej włoskiej firmie wyprodukowanie produktów m.in. (...) i (...), choć wcześniej to właśnie włoska spółka była ich producentem, pełnomocnik powódki wniósł o uchylenie tego pytania. Argumentacja pełnomocnika powódki sprowadzała się przy tym, w podanym zakresie, jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że skoro powódka zarejestrowała znaki towarowe w 1996 r., to już na tej tylko podstawie zmiana relacji powinna być oczywista (k. 640v-641). Pełnomocnik powódki próbował również doprowadzić do uchylenia pytania, które zmierzało do wykazania, że powódka w rzeczywistości nie jest producentem wskazywanych przez P. P. (2) produktów, a jedynie ich dystrybutorem (k. 643).

Istotne jest w tym kontekście, że powódka nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu na okoliczność treści ewentualnej umowy łączącej ją z włoską firmą (...), stąd pełnomocnik pozwanego informacje dotyczące zakresu tej współpracy mógł uzyskać wyłącznie od reprezentanta powódki w czasie składania przez niego zeznań, co było przecież uzasadnione w sytuacji, gdy zeznający prezes zarządu powódki wzmiankował o zgodzie powódki na dystrybucję towarów produkowanych przez A. na innych rynkach EOG, niż rynek polski. Pełnomocnik powódki za każdym razem próbował jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tej kwestii, w tym m.in. wskazując że pytania te nie dotyczą przedmiotu sporu, gdyż mają doprowadzić do stwierdzenia, że doszło do jakiejś relacji o charakterze monopolistycznym (k. 650v), mimo że właśnie ta kwestia była w niniejszym postępowaniu jednym z podstawowych zarzutów pozwanego. Powyższe nie tylko zmierzało do storpedowania inicjatywy dowodowej pozwanego, ale też wpływało na zeznania P. P. (2), dostrzegającego poprzez aktywność pełnomocnika powódki obszary faktów niewygodnych dla powódki, których przedstawienia i wyjaśnienia strona powoda stara się uniknąć.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w tych okolicznościach twierdzenie zawarte w apelacji, że strona pozwana nie sprostала ciężarowi wykazania okoliczności uzasadniających przyjęcie, że towar ze znakiem został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgodą powódki, przez powiązany z nią gospodarczo podmiot (włoską firmę (...)), nie jest uzasadnione, a wręcz przedstawione zostało w sprzeczności z zasadą dobrych obyczajów procesowych (art. 3 k.p.c.).

Niezależnie od powyższego, jak już wyżej wskazano, zgromadzony materiał dowodowy okazał się wystarczający do przyjęcia, że w niniejszej sprawie wystąpił przypadek wyczerpania prawa ochronnego, o którym mowa w art. 155 ust. 2 p.w.p.

W okolicznościach niniejszej sprawy na obecnym etapie sprawy oczywistym jest, że pozwany wykazał pierwszą z przesłanek wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Z materiału dowodowego wynika, że pozwany używa w obrocie gospodarczym na terenie Polski produkty oznaczone znakami towarowymi podobnymi do przynależnych powódce, które to towary zostały wyprodukowane przez włoską firmę (...) i pierwotnie były wprowadzone przez do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (w Niemczech i Holandii). W apelacji powódka nie zakwestionowała tego ustalenia sądu I instancji.

Jak już wskazano wyżej zgromadzony w sprawie materiał dowodowy okazał się również wystarczający do przyjęcia, że w analizowanym przypadku wykazane zostało, że wprowadzenie kwestionowanych przez powódkę towarów do obrotu na terenie EOG nastąpiło za zgodą powódki.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny, opierając się na zebranych w sprawie materiale dowodowym, podzielił stanowisko Sądu I instancji, że w analizowanym przypadku uwzględnienie żądania ochrony wynikającej ze znaku towarowego

postulowanej w pozwie naruszałoby zasadę swobody przepływu towarów obowiązującą na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wprowadzenie towaru ze znakiem przynależnym powódce do obrotu na terenie EOG przez włoską firmę (...), wobec spełnienia przesłanek z art. 155 ust. 2 p.w.p. (art. 7 ust. 1 Dyrektywy 2008/95/WE), spowodowało bowiem wyczerpanie prawa ochronnego powódki. Wyczerpanie powoduje natomiast wygaśnięcie wszystkich uprawnień składających się na prawo z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem.

Nieuzasadnione okazały się także zarzuty wskazujące na naruszenia art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe wynika już z dotychczasowych rozważań, które wskazują, że korzystanie z praw ochronnych przez powódkę nie może ograniczać, a właściwie wręcz niweczyć konkurencji (por. wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2009, C-8/08. Z powyższych rozważań wynika, że nie doszło w działaniu pozwanego do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, to zaś jest niezbędną przesłanką przyjęcia, że nastąpił czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).

Niezależnie od powyższego, działanie pozwanego nie mogło wprowadzić w błąd odbiorców sprzedawanych przez niego towarów co do ich pochodzenia ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, bowiem zawierało informacje prawdziwe, podane przez producenta tych towarów. Tym samym powódce nie przysługuje, co do inkryminowanych działań pozwanego, w świetle ich rzeczywistej treści, w kontekście ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, ochrona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy.

Mając na uwadze powyższe rozważania należało stwierdzić, że zaskarżony wyrok odpowiada prawu. Z tej przyczyny należało orzec jak w punkcie I sentencji wyroku, oddalając apelację na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym orzeczono stosując normę art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. Na zasądzone od powódki - jako strony przegrywającej sprawę w postępowaniu odwoławczym w całości - na rzecz pozwanego, koszty składa się wynagrodzenie radcy prawnego strony pozwanej, którego wysokość ustalono na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, a także udokumentowane przez tego radcę prawnego wydatki, wskazane w złożonym na rozprawie zestawieniu kosztów.

Halina Zarzeczna Artur Kowalewski Leon Miroszewski