



Sygn. akt II CSKP 12/22

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący)

SSN Marcin Krajewski

SSN Jacek Grela (sprawozdawca)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 31 marca 2023 r.
w Izbie Cywilnej w Warszawie,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 20 września 2018 r., sygn. akt VII AGa 702/18,
w sprawie z powództwa P. S.A. w G.
przeciwko P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W.
przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich
o ochronę unijnego znaku towarowego,

- 1. oddala skargę kasacyjną;**
- 2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 2 700 (dwa tysiące siedemset) zł kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa P. S.A. w G. zakazał pozwanej P. spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółce komandytowej w W. używania unijnego znaku towarowego H., to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym H., które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”) przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”; zobowiązał pozwaną do zniszczenia, na jej koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym H., które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”, w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ł. W. 28 lipca 2016 r., wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie Km [...], w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki; zobowiązał pozwaną do podania do publicznej wiadomości, na jej koszt, informacji o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 czerwca 2017 r. w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [...] a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, na której pozwana będzie prowadziła bliżej określoną główną działalność handlową, nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy oraz oddalił powództwo w pozostałej części.

Wyrokiem z 20 września 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanej.

Sąd drugiej instancji ustalił, że powódka była producentem wyrobów perfumeryjnych – na podstawie umowy licencji udzielonej przez uprawnionego H. w M. – wyłącznie uprawnionym do jego używania oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków i powództw związanych z naruszeniem praw do

słownego unijnego znaku towarowego H. zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante 26 marca 2008 r. pod numerem [...], chronionego m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy).

W toku postępowania, w 2016 r., umowa licencyjna łącząca H. i powódkę została rozwiązana.

Pozwana prowadzi od stycznia 2012 r. działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów perfumeryjnych przez sklep na stronie internetowej pod adresem [...].pl. Pozwana dystrybuje m.in. nieprzeznaczone do sprzedaży egzemplarze demonstracyjne wyrobów perfumeryjnych H., oznaczone jako „T.”. Produkty takie oferuje w znacznej liczbie na swej stronie internetowej. Informuje przy tym klientów, że opakowany zazwyczaj w biały kartonik i pozbawiony korka zatykającego tester nie różni się zapachem od zwykłego produktu. Pozwana regularnie wysyła cenniki do osób prowadzących sprzedaż internetową kosmetyków, oferując do sprzedaży m.in. testery ze znakiem towarowym H..

W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie Km [...], Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe dokonał 28 lipca 2016 r. zajęcia perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym H. – nieprzeznaczonych do sprzedaży testerów z oznaczeniami: „not for sale”, „demonstration” albo „tester”; oznaczonych kodami wskazującymi, według oświadczenia powódki, na ich przeznaczenie przez wytwórcę do wprowadzenia do obrotu poza terytorium EOG oraz tych, z których opakowań usunięto kody kreskowe lub zasłonięto je.

Produkty te pozwana nabywała od: B., M., M.1, F., F.1, E., P., S. sp. z o.o. sp.k., U. i P. sp. z o.o. oraz za granicą od: A. s.r.o., B. s.r.o., E. s.r.o. (Czechy), H. (GB), J. (Holandia), K. (Holandia) L. s.r.o., P. s.r.o., V. (Holandia).

Pozwana nie weryfikuje pochodzenia nabywanych towarów, ufając kontrahentom, że pochodzą one z legalnego źródła. Nie kontroluje, czy z opakowań zewnętrznych wyrobów perfumeryjnych ze znakiem towarowym H. usunięte zostały kody kreskowe EAN. Sama nie usuwa ich ani nie zakleja.

Sąd Apelacyjny uznał, że nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut braku legitymacji czynnej powódki. Podmiot uprawniony do dochodzenia ochrony unijnego znaku towarowego jest określony w art. 22 ust. 3 rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym z dnia 26 lutego 2009 r. nr 207/2009 (*tempus regit actum* Dz.Urz. UE L Nr 78, s. 1 ze zm., dalej: „rozporządzenie”), zgodnie z którym bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. Okolicznością bezsporną było, że w chwili wytoczenia przedmiotowego powództwa powódka była wyłącznym licencjobiorcą znaku towarowego nr [...] „H.”. Okoliczność ta wynika z potwierdzenia wpisu licencji. Powyższy przepis wyraźnie stanowi, że zasadnicze znaczenie dla legitymacji licencjobiorcy wyłącznego do dochodzenia ochrony znaku towarowego ma umowa stron. W tym przypadku umowa licencyjna upoważniała powódkę do podejmowania działań przeciwko potencjalnym naruszcicielom prawa do znaku. Nie może być więc żadnych wątpliwości, że w chwili wytoczenia powództwa powódka była umocowana do wystąpienia z roszczeniami objętymi żądaniem pozwu. Zgodnie z dowodami przedłożonymi przez pozwaną doszło do utraty przez powódkę licencji wyłącznej w wyniku nabycia całego portfolio marek perfum P. S.A. przez amerykański koncern C., co nastąpiło 3 października 2016 r. Utrata przez powódkę uprawienia, na którym opierało się żądanie pozwu, nastąpiła już w toku postępowania, po doręczeniu pozwanej pozwu, które to zdarzenie miało miejsce 26 września 2016 r. Sąd drugiej instancji podzielił ocenę, że zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c. z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Skoro powódka utraciła licencję w oparciu, o którą formułowała żądania pozwu 3 października 2016 r., zaś doręczenie pozwu nastąpiło 26 września 2016 r., to zbycie uprawienia nastąpiło w toku postępowania i nie ma znaczenia dla oceny legitymacji czynnej powódki.

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy zasadnie przyjął także, że zostały zrealizowane, wynikające z art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia, warunki

ochrony unijnego znaku towarowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Istota ochrony przewidzianej rozporządzeniem polega na przyznaniu właścicielowi znaku wyłącznego prawa do wprowadzenia na wskazany obszar towaru podlegającego ochronie albo na wyrażeniu zgody na jego wprowadzenie na ten rynek. Wyczerpanie tej ochrony nie występuje natomiast w wypadku wprowadzenia przez właściciela albo za jego zgodą chronionego towaru na rynki znajdujące się poza obszarem, na którym stosuje się przepisy powołanego rozporządzenia. Pozwana nie twierdziła, że uzyskała osobiście zgodę na wprowadzenie towarów do obrotu na EOG, niemniej podnosiła, że nabyła te towary od podmiotów, które taką zgodę otrzymały, na dowód czego przedstawiła faktury VAT dotyczące zakupu produktów analogicznych do tych, których dotyczyło żądanie pozwu.

Sąd drugiej instancji wskazał, że zgodnie ze spisem towarów zabezpieczonych przez komornika sądowego 226 produktów w rzeczywistości zostało przeznaczonych na rynek europejski i w tym zakresie doszło do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego. Sąd Okręgowy okoliczność tę wziął pod uwagę przy ocenie zebranego materiału dowodowego i zastosowane środki ochrony ograniczył jedynie do tych produktów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG za zgodą uprawnionego do znaku towarowego. Niemniej 48 sztuk zabezpieczonych perfum to testery zawierające informację o nieprzeznaczeniu ich do sprzedaży detalicznej, 523 sztuki zabezpieczonych perfum nie było przeznaczone na rynek europejski, zaś 3641 sztuk zabezpieczonych perfum posiada naklejki maskujące, które nie pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, na który zostały przeznaczone. Materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, że co do tych produktów doszło do wyczerpania prawa wyłącznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia. Jeżeli idzie o 48 sztuk zabezpieczonych produktów z oznaczeniami: „not for sale”, „demonstration” albo „tester”, to już z treści tych informacji wynika, że nie zostały one wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą i nie można w tym zakresie mówić

o zastosowaniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia. Informacja zamieszczona na tych produktach jednoznacznie przesądza, że nie zostały one przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Tymczasem pozwana prowadziła sprzedaż tych produktów.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że w przypadku 3641 sztuk zabezpieczonych perfum posiadających naklejki maskujące doszło do uszkodzenia oryginalnych opakowań, jak również usunięcia oryginalnej folii zabezpieczającej opakowania. Działania te zostały podjęte w związku z usunięciem kodu zabezpieczającego, następnie nałożeniem naklejki maskującej. Powyższe oznacza, że w stosunku do tych towarów właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania jego używania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporządzenia ustęp 1 tego artykułu nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany produkt ma bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to może szkodzić renomie znaku towarowego. O ile art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia określa przesłanki udzielenia ochrony, o tyle zgodnie z art. 9 ust. 3 na podstawie ust. 2 tego artykułu mogą być zakazane w szczególności następujące działania: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE. Ponieważ przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że używanie przez pozwaną znaku towarowego H. było bezprawne, powódka mogła domagać się ochrony przewidzianej w art. 9 ust. 3 rozporządzenia. Właściciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak jest zarejestrowany, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.

Sąd drugiej instancji wskazał, że zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporządzenia sąd w sprawach unijnych znaków towarowych może również stosować środki lub zarządzenia dostępne na podstawie prawa mającego zastosowanie, jakie uzna za właściwe w okolicznościach danej sprawy. Powyższa norma pozwala w szczególności na zastosowanie art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (*tempus regit actum* tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm., dalej: „p.w.p.”). Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie można uznać, że Sąd pierwszej instancji naruszył powyższą normę przez jej niewłaściwe zastosowanie. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 286 p.w.p. ma on zastosowanie jedynie wówczas, gdy doszło do bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia wytworów, która to sytuacja w niniejszej sprawie nie miała miejsca. Powódka bowiem nie kwestionowała, że perfumy zabezpieczone przez komornika sądowego są produktami oryginalnym, natomiast twierdziła jedynie, iż nie było zgody właściciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar EOG, a pozwana nie udowodniła istnienia takiej zgody.

W ocenie Sądu drugiej instancji w niniejszej sprawie nie można poprzestać na literalnej wykładni art. 286 p.w.p. Okolicznością bezsporną jest bowiem, że stanowi on w szczególności implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/48 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 45, dalej: „dyrektywa”). Zgodnie z jej art. 10 ust. 1 państwa członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują: wycofanie z handlu; definitywne usunięcie z handlu; lub zniszczenie. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek przyjęcia takiej regulacji, która umożliwiałaby sądowi orzeczenie nakazu zniszczenia towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej. O ile więc art. 286 p.w.p. literalnie ogranicza sąd krajowy do możliwości orzeczenia zniszczenia towarów

jedynie w sytuacji, w której doszło do ich bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia, o tyle art. 10 ust. 1 dyrektywy nakazywał umożliwienie orzeczenia tego typu środka w każdym przypadku, w którym doszło do naruszenia praw własności intelektualnej, obejmującej również własność przemysłową.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego należy zastosować prounijną wykładnię art. 286 p.w.p. i uznać, że orzeczenie nakazu zniszczenia towarów dotyczy każdego przypadku, w którym naruszają one prawa własności przemysłowej. Inaczej mówiąc, należy uznać, że każdy towar naruszający prawa własności przemysłowej jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu art. 286 p.w.p. Tylko bowiem taka interpretacja tego przepisu pozwala na przyjęcie, że doszło do implementacji dyrektywy.

Sąd drugiej instancji uznał, że jedynie orzeczenie nakazu zniszczenia perfum wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego do znaku towarowego zapewni rzeczywistą ochronę tego prawa. Sąd Apelacyjny podkreślił, że w celu wprowadzenia posiadanych przez pozwaną perfum do obrotu podjęto szereg działań mających na celu ukrycie braku zgody uprawnionego ze znaku towarowego. Z zabezpieczonych perfum 3641 sztuk posiada naklejki maskujące, które nie pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, na który zostały przeznaczone. Ponadto, kody maskujące zostały naklejone w miejscu usuniętego kodu zabezpieczającego. O ile brak jest dowodu wskazującego na to, że usunięcie kodów zabezpieczających zostało dokonane przez pozwaną, o tyle z całą pewnością – jako profesjonalista w obrocie perfumami – musiała ona zdawać sobie sprawę, iż pochodzenie tych produktów jest wątpliwe, a mimo tego były one wprowadzane do obrotu. Co więcej, pozwana wprowadzała do obrotu nie tyle produkty z kodami zabezpieczającymi, ale w jej ofercie znalazły się również testery, co do których wyraźnie zaznaczono, że nie są one przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż testerów ze znakiem H. miała zarówno charakter detaliczny, jak i hurtowy. W tym przypadku pozwana musiała mieć pełną świadomość braku zgody właściciela znaku towarowego na wprowadzenie produktów do obrotu na terytorium EOG, a mimo to w ofertach pozwanej testery również były sprzedawane. Znaczna część perfum znajdujących się w posiadaniu pozwanej, a co do których nie było zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu na terytorium EOG, posiada

uszkodzone opakowania w wyniku usunięcia kodu zabezpieczającego. Trzeba zaś zaznaczyć, że perfumy oznaczone znakiem H. są produktem ekskluzywnym. Usunięcie fragmentów opakowań, a tym bardziej zrywanie oryginalnej folii i powtórne ich pakowanie w nieoryginalne opakowania zabezpieczające pogarsza jakość sprzedawanych produktów, a tym samym może negatywnie wpłynąć na renomę znaku towarowego.

Sąd drugiej instancji przyjął, że ewentualne wprowadzanie do obrotu perfum z naklejkami maskującymi, uszkodzoną zewnętrzną i wewnętrzną częścią opakowania, jak również w nieoryginalnej folii, nawet poza EOG, godziłoby w funkcje spełniane przez znak towarowy, którego ochrony powódka domaga się, a jednocześnie dowodzi wagi naruszenia prawa wyłącznego, jak również wskazuje na uzasadnione interesy osób trzecich, które przemawiają za zniszczeniem perfum, co do których nie było zgody uprawnionego na wprowadzenie na terytorium EOG.

Sąd Apelacyjny uznał, że nieprzekonujące były również twierdzenia pozwanej, jakoby zniszczenie części posiadanych przez nią perfum uniemożliwiało jej dochodzenie praw ich dotyczących wobec osób trzecich.

Sąd drugiej instancji wskazał, że wartość perfum podlegających zniszczeniu nie ma wpływu dla przyjęcia, że zastosowanie takiego środka w niniejszej sprawie jest działaniem przekraczającym wagę naruszenia. Pozwana nigdy nie wykazała wartości perfum zabezpieczonych przez komornika sądowego, a wobec tego nie można ustalić, jakiego rzędu środki zostały w tym celu przez nią zainwestowane. Ponadto wartość mogłaby podlegać ocenie w kontekście kryteriów z art. 286 p.w.p., gdyby skonfrontować ją jednocześnie z zyskami, które osiągnęła pozwana w związku z wprowadzaniem do obrotu perfum, co do których brak było zgody uprawnionego. Niemniej taki dowód również w niniejszej sprawie nie został przeprowadzony. Wreszcie intensywność, z jaką pozwana naruszała prawo z rejestracji znaku towarowego H., jak również stan zabezpieczonych perfum, mają zasadnicze znaczenie dla oceny wagi naruszenia prawa z rejestracji i interesów osób trzecich, zaś sama wartość produktów podlegających zniszczeniu ma w tym kontekście drugorzędne znaczenie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego rozmiar działalności pozwanej, w tym oferowanie perfum w Internecie, uzasadniało uwzględnienie roszczenia publikacyjnego i trafne są rozważania Sądu Okręgowego dotyczące proporcjonalności tego środka ochrony.

Sąd drugiej instancji stwierdził, że nie można uznać, iż udzielenie powódce ochrony w zakresie wynikającym z zaskarżonego wyroku oznacza nadużycie przez nią prawa podmiotowego. Pozwana przez naruszenie prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego uchybiła zasadom uczciwego obrotu, w tym uczciwej konkurencji, jak również dobrym obyczajom. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wobec naruszenia zasad współżycia społecznego nie można odmówić udzielenia ochrony z powołaniem się na nadużycie prawa podmiotowego i wskazane zasady współżycia społecznego. Nie może skutecznie powoływać się na art. 5 k.c. ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego. Zakres naruszenia prawa wyłącznego do znaku towarowego, długotrwałość i sposób działania pozwanej, w ocenie Sądu drugiej instancji nie pozwalają na uznanie, że dochodzona przez powódkę ochrona narusza jakiegokolwiek zasady współżycia społecznego. Ochrona udzielona powódce przez Sąd Okręgowy była proporcjonalna do wagi naruszeń. Tylko łączne zakazanie pozwanej używania znaku towarowego wraz ze zniszczeniem produktów wprowadzonych na terytorium EOG bez zgody uprawnionego i podanie przez pozwaną wyroku do publicznej wiadomości zapewnią rzeczywistą ochronę praw powódki i właściciela znaku towarowego.

Powyższe orzeczenie zaskarżyła skargą kasacyjną pozwana, zarzucając:

1. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 378 § 1 w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 379 pkt 2 k.p.c. przez nieuwzględnienie przez Sąd Apelacyjny nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instancji, w sytuacji gdy dokumentacja załączona do treści pozwu nie pozwala na przyjęcie, że powódka jest podmiotem uprawnionym do występowania jako strona niniejszego postępowania;
2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 286 p.w.p. przez jego błędną wykładnię i w związku z tym orzeczenie zniszczenia zajętych towarów, w sytuacji gdy powódka nie kwestionowała, że towary zabezpieczone przez komornika sądowego są produktami oryginalnymi, twierdziła jedynie, iż nie było zgody

właściciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar EOG, bezsporny był zatem fakt, iż towary znajdujące się w magazynie pozwanej są towarami autentycznymi, waga potencjalnych naruszeń ani interesy osób trzecich nie przemawiały za zastosowaniem najbardziej dolegliwego ze środków ochronnych wskazanych w ww. przepisie;

3. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 13 rozporządzenia przez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zajęte towary zostały wprowadzone na teren EOG bez zgody powódki, podczas gdy ani z okoliczności przedmiotowej sprawy, ani też z treści sporządzonego przez powódkę raportu z oględzin zajętych towarów nie wynika jakoby zajęte towary zostały wprowadzone na teren EOG bez zgody uprawnionego podmiotu;
4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie i uznanie roszczeń sformułowanych przez powódkę za zasadne i współmierne do potencjalnych naruszeń znaku towarowego, co skutkowało rażącą kolizją roszczeń formułowanych i kumulowanych przez powódkę względem pozwanej z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś z zasadą adekwatności dochodzonych roszczeń do potencjalnych naruszeń i doznanej szkody, zasadami uczciwego obrotu i współpracy, rzetelnego postępowania, jak również dobrymi obyczajami obowiązującymi w relacjach pomiędzy producentami a przedsiębiorcami świadczącymi profesjonalne usługi w zakresie handlu, szeroko pojętej reklamy i propagowania nabywanych produktów.

We wnioskach pozwana domagała się uchylenia i zmiany zaskarżonego wyroku w całości przez uwzględnienie jej apelacji i zmiany wyroku Sądu Okręgowego przez oddalenie powództwa w całości; ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości, jak również poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna okazała się nieuzasadniona.

Pierwszy z zarzutów sformułowanych w petitum skargi kasacyjnej, do którego skarżąca przykładała szczególną wagę, *a priori* okazał się chybiony. Należy

przypomnieć, że legitymacja procesowa jest instytucją prawa materialnego i jej brak nie prowadzi nigdy do nieważności postępowania, a do oddalenia powództwa.

Ponadto Sądy *meriti* trafnie uznały, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy zastosowanie znalazł art. 192 pkt 3 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. Z uregulowania tego wynika, że obejmuje on, poza czynnościami prawnymi, także inne zdarzenia prawne (zob. T. Żyznowski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366*, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, teza 8 do art. 192). Artykuł 192 pkt 3 k.p.c. ma zastosowanie, jeżeli strona powołuje się na zdarzenie, które – według prawa materialnego – jest zdadne wywołać następstwo prawne, czyli przejście uprawnienia lub obowiązku stanowiącego przedmiot postępowania na inny podmiot (zob. wyrok SN z 2 lutego 2012 r., II CSK 306/11).

Niewątpliwie, powódka na mocy licencji wyłącznej w chwili doręczenia pozwu mogła korzystać z wszelkich uprawnień służących ochronie unijnego znaku towarowego. W toku procesu rzeczona umowa licencyjna została rozwiązana. Zatem nastąpiło zdarzenie, które – według prawa materialnego – jest zdadne wywołać następstwo prawne, czyli przejście uprawnienia lub obowiązku stanowiącego przedmiot postępowania na inny podmiot. W rezultacie opisana sytuacja koresponduje z uregulowaniem zawartym w art. 192 pkt 3 k.p.c., pozwalającym zachować powódce legitymację czynną.

Zgodnie z art. 286 p.w.p. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Wobec treści powyższej normy pojawiło się zagadnienie, czy sankcja w postaci zniszczenia dotyczy tylko będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, czy też może objąć swoim zakresem – jak w niniejszej sprawie – towary bezprawnie wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, co do których nie można stwierdzić, że zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.

W tych okolicznościach Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 10 dyrektywy [2004/48] należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przyjęciu wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny w postaci zniszczenia towarów odnosi się wyłącznie do towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, a nie może być stosowany w odniesieniu do towarów bezprawnie wprowadzonych do obrotu na terytorium [EOG], co do których nie można stwierdzić, aby zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone?”.

Wyrokiem z 13 października 2022 r., w sprawie C-355/21, TSUE orzekł, co następuje:

„Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na zniszczeniu towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody.”.

W rezultacie uznać należało, że Sądy *meriti* dokonały właściwej wykładni art. 286 p.w.p., a zarzut sformułowany w punkcie 2 petitum skargi kasacyjnej okazał się chybiony.

Kolejny zarzut, dotyczący naruszenia art. 13 rozporządzenia, w istocie zmierzał do niedopuszczalnego zakwestionowania poczynionych przez Sąd *ad quem* ustaleń faktycznych.

Zgodnie z cyt. art. 13 rozporządzenia:

„1. Wspólnotowy 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.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.”.

Sąd drugiej instancji dokonał szczegółowej analizy ustalonego stanu faktycznego w kontekście norm zawartych w art. 13 rozporządzenia i doszedł do wniosku, że pozwana nie wykazała, aby dysponowała jakąkolwiek zgodą uprawnionego podmiotu bądź aby towary zostały wprowadzone na teren EOG pod przedmiotowym znakiem towarowym przez właściciela. Wręcz przeciwnie, już z treści informacji na niektórych towarach („not for sale”, „demonstration” albo „tester”) wynikało, że nie zostały one wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą i nie można w tym zakresie mówić o zastosowaniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia. Informacja zamieszczona na tych produktach jednoznacznie przesądzała, że nie zostały one przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Tymczasem pozwana prowadziła sprzedaż tych produktów. Ponadto, w przypadku innych zabezpieczonych perfum posiadających naklejki maskujące doszło do uszkodzenia oryginalnych opakowań, jak również usunięcia oryginalnej folii zabezpieczającej opakowania. Działania te zostały podjęte w związku z usunięciem kodu zabezpieczającego, a następnie nałożeniem naklejki maskującej. Powyższe oznacza, że w stosunku do tych towarów właściciel znaku towarowego był uprawniony do zakazania jego używania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporządzenia ustęp 1 tego artykułu nie ma zastosowania w przypadku jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby

sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany produkt ma bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to może szkodzić renomie znaku towarowego.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 398¹³ § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy jest związany powyższymi ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.

Ostatni z zarzutów oparty na naruszeniu art. 5 k.c. również okazał się nieuzasadniony. Przekonujące stanowisko w tym względzie Sąd odwoławczy zajął w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, stwierdzając m.in., że nie można uznać, iż udzielenie powódce ochrony w zakresie wynikającym z zaskarżonego wyroku oznacza nadużycie przez nią prawa podmiotowego. Pozwana przez naruszenie prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego uchybiła zasadom uczciwego obrotu, w tym uczciwej konkurencji, jak również dobrym obyczajom. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wobec naruszydela zasad współżycia społecznego nie można odmówić udzielenia ochrony z powołaniem się na nadużycie prawa podmiotowego i wskazane zasady współżycia społecznego. Nie może skutecznie powoływać się na art. 5 k.c. ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego. Zakres naruszenia prawa wyłącznego do znaku towarowego, długotrwałość i sposób działania pozwanej, w ocenie Sądu drugiej instancji nie pozwalają na uznanie, że dochodzona przez powódkę ochrona narusza jakiegokolwiek zasady współżycia społecznego. Ochrona udzielona powódce przez Sąd Okręgowy była proporcjonalna do wagi naruszeń.

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., oddalił skargę kasacyjną oraz na podstawie art. 108 § 1 i 98 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c. rozstrzygnął o kosztach postępowania kasacyjnego.

[SOP]

[ms]

