



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 lipca 2025 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

Prezes SN Joanna Misztal-Konecka
(przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Agnieszka Jurkowska-Chocyk
SSN Krzysztof Wesołowski

Protokolant Anna Matczak

po rozpoznaniu na rozprawie 25 czerwca 2025 r. w Warszawie
skargi E. spółki akcyjnej w W. o stwierdzenie niezgodności z prawem
punktu I.1) 1.1 prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 13 kwietnia 2022 r., VII AGa 815/20,
wydanego w sprawie z powództwa P. spółki akcyjnej w P.
przeciwko E. spółce akcyjnej w W.
o ochronę praw do unijnych znaków towarowych,

- 1. oddala skargę;**
- 2. zasądza od E. spółki akcyjnej w W. na rzecz P. spółki akcyjnej
w P. 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) kosztów
postępowania.**

Agnieszka Jurkowska-Chocyk Joanna Misztal-Konecka Krzysztof Wesołowski
(R.N.)

UZASADNIENIE

1. P. spółka akcyjna w P. (dalej: „P.”) i E.1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej: „E.1”) wniosły przeciwko E. spółce akcyjnej w W. (dalej: „E.”) pozew o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

2. P. ostatecznie po zmodyfikowaniu powództwa domagała się:

1) nakazania E. zaprzestania naruszania praw do słownych unijnych znaków towarowych należących do P., zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [...] pod numerem [...] oraz [...]1 pod numerem [...]1 przez zakazanie:

a) oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...] w ramach sklepu internetowego [...];

b) oferowania, reklamowania i informowania o ofertach sprzedaży, jako operator usługi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]), perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1 sprzedawanych za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego pod adresem domeny [...] przez osoby trzecie, korzystające z narzędzi do prowadzenia sprzedaży w ramach sklepu internetowego [...] oraz świadczenia usługi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]) na rzecz podmiotów sprzedających i oferujących na sprzedaż perfumy, wody toaletowe i perfumowane oraz produkty kosmetyczne opatrzone unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1;

c) oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...] w uszkodzonych, pogniecionych lub niekompletnych opakowaniach, w ramach sklepu internetowego [...];

d) oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód

toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1, na których kody identyfikacyjne produktu zostały usunięte, zasłonięte lub zmodyfikowane, w ramach sklepu internetowego [...];

e) oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1, które nie zostały wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”) przez P. lub za jej zgodą, w ramach sklepu internetowego [...];

2) zakazania E. dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę P., polegających na wprowadzaniu w błąd co do przynależności E. do sieci dystrybucji selektywnej towarów marki [...]1 i sprawianiu wrażenia, iż E. dystrybuuje te towary za zgodą P. oraz naruszeniu dobrych obyczajów kupieckich przez czerpanie nieuzasadnionych korzyści z reputacji marki [...]1 oraz z osiągnięć rynkowych i nakładów na reklamę i promocję towarów marki [...]1 bez ponoszenia nakładów na utrzymanie reputacji marki [...]1, w wyniku wprowadzania do obrotu, oferowania, sprzedaży oraz reklamowania, w imieniu własnym, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki [...] w ramach sklepu internetowego [...];

3) nakazania E. usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę P. przez wycofanie z oferty sprzedaży sklepu internetowego [...] perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1;

4) nakazania E. zwrotu na rzecz P. perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] oraz [...]1, magazynowanych w celu oferowania lub sprzedaży przez lub w imieniu E. spółki akcyjnej w W.;

5) zasądzenia od E. 300 000 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych na skutek naruszania praw P. do słownych unijnych znaków towarowych [...] oraz [...]1 oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę P., z zastrzeżeniem, że w przypadku równoczesnego orzeczenia obowiązku zapłaty tej

kwoty od E. na rzecz E.1 na skutek uwzględnienia tożsamego roszczenia sformułowanego przez drugą z powódek zapłata przez E. tej należności na rzecz E.1 spowoduje wygaśnięcie obowiązku jej zapłaty przez E. na rzecz P.

E.1 ostatecznie po sprecyzowaniu powództwa domagała się:

1) nakazania E. zaprzestania dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę E.1, polegających na wprowadzaniu w błąd co do przynależności E. do sieci dystrybucji selektywnej towarów marki [...]1 i sprawianiu wrażenia, iż E. dystrybuuje te towary w ramach tej sieci dystrybucji selektywnej oraz naruszeniu dobrych obyczajów kupieckich przez czerpanie nieuzasadnionych korzyści z osiągnięć rynkowych i nakładów na reklamę i promocję towarów marki [...]1 ponoszonych przez E.1 bez ponoszenia nakładów na utrzymanie reputacji marki [...]1, w wyniku wprowadzania do obrotu, oferowania, sprzedaży oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki [...]1 w ramach sklepu internetowego [...];

2) nakazania E. usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę E.1 przez wycofanie z oferty sprzedaży w ramach sklepu internetowego [...] perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki [...]1;

3) zasądzenia od E. na rzecz E.1 300 000 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych na skutek popełnionych na szkodę E.1 czynów nieuczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, że – w przypadku orzeczenia obowiązku zapłaty tej kwoty na rzecz P. na skutek uwzględnienia tożsamego roszczenia sformułowanego przez drugą z powódek – zapłata tej należności przez E. na rzecz P. spowoduje wygaśnięcie obowiązku jej zapłaty względem spółki E.1.

Dodatkowo P. i E.1 domagały się nakazania E. złożenia oświadczenia bliżej określonej treści, które miało zostać opublikowane w bliżej sprecyzowanej formie w dziennikach „[...]” i „[...]1”, na stronie internetowej pod adresem [...] oraz w gazecie reklamowej E.

Powódki wywodziły, że P. przysługują prawa ochronne na renomowane unijne znaki towarowe służące do oznaczenia produktów kosmetycznych, w tym na słowne znaki towarowe [...] oraz [...]1. Produkty opatrzone tymi znakami sprzedawane są za

pośrednictwem wyłącznych dystrybutorów autoryzowanym sprzedawcom. E. natomiast, nie będąc członkiem sieci dystrybucji selektywnej, sprzedaje perfumy, wody toaletowe i perfumowane, a także kosmetyki opatrzone znakami towarowymi [...] i [...]1 za pośrednictwem swojego sklepu internetowego [...]. W ocenie powódek taki sposób sprzedaży towarów negatywnie wpływa na „aurę luksusu”, otaczającą te produkty i stanowi uzasadnioną przesłankę sprzeciwienia się przez uprawnioną ze znaków towarowych sprzedaży towarów przez pozwaną. Co więcej, pozwana sprawia fałszywe wrażenie przynależności do sieci dystrybucji selektywnej oraz korzysta z renomy oraz rozpoznawalności znaków towarowych [...]1 bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym statusem nakładów, co daje jej nieuzasadnioną korzyść w stosunku do członków sieci dystrybucji selektywnej, a także w stosunku do powódek.

3. Wyrokiem z 30 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (pkt 1) i rozstrzygnął o kosztach procesu (pkt 2-3).

U podstaw tego rozstrzygnięcia legło przekonanie, że nie ma dowodu na to, iż E. czerpie nienależną korzyść z renomy znaków [...] i [...]1. Co więcej prawa P. uległy wyczerpaniu, a równocześnie brak podstaw do przeciwstawienia się używaniu znaków towarowych mimo wyczerpania. Zdaniem Sądu Okręgowego E. jest tylko jednym z podmiotów oferujących i sprzedających towary ze znakami [...] i [...]1 w Internecie. P. nie zdołała przekonująco wykazać, że akurat działania E. negatywnie wpływają na realizację przez znaki towarowe [...] i [...]1 przynależnych im funkcji, tym bardziej że system dystrybucji nie jest szczelny, a nadto nie jest systemem dystrybucji selektywnej, lecz zbliża się do systemu dystrybucji wyłącznej. Ponadto Sąd pierwszej instancji wywiódł, że E. nie jest importerem ani też jedynym pośrednikiem w sprzedaży wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych ze znakami [...] i [...]1; występuje jako jeden z wielu podmiotów w łańcuchu dystrybucyjnym lub udostępnia platformę sprzedaży internetowej innym przedsiębiorcom; zabezpiecza się też przed zarzutem naruszenia praw osób trzecich, żądając od kontrahentów stosownych deklaracji. E. nie rejestruje – ponieważ nie ma takiego obowiązku – indywidualnych numerów nanoszonych przez producenta na oferowane i wprowadzane przez niego do obrotu towary ze znakami [...] i [...]1. Sąd pierwszej instancji nie był nadto przekonany do tego, że charakter

towarów oznaczonych znakami [...] i [...]1 uzasadnia w tym przypadku ograniczenie dystrybucji w Internecie do podmiotów, które prowadzą równocześnie sprzedaż stacjonarną. Wreszcie, P. nie przedstawiła dowodów na to, że system dystrybucji wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych ze znakami [...] i [...]1 realizuje zasadę swobodnego przepływu towarów, stąd też istnieje ryzyko podziału rynków (co oznacza przerzucenie na P. ciężaru dowodu, że co do towarów oferowanych przez E. nie doszło do wyczerpania prawa ze znaku).

Ponadto Sąd Okręgowy wywiódł, że P. nie może skutecznie dochodzić roszczeń na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ nie wykazała, że ma na terenie Polski interesy gospodarcze podlegające ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji. Sąd pierwszej instancji podniósł, że naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Co więcej, żadna z powódek nie wykazała zasadności stawianego E. zarzutu pasożytnictwa, stąd też nie mogą więc żądać zastosowania względem E. sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

4. Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, na skutek apelacji powódek:

I. zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że:

1) w punkcie pierwszym:

1.1. nakazał E. zaprzestania naruszania praw P. do słownych unijnych znaków towarowych [...] oraz [...]1 przez zakazanie:

a) oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1 w ramach sklepu internetowego pod adresem domeny [...],

b) oferowania, reklamowania i informowania o ofertach sprzedaży perfum, wód toaletowych i perfumowanych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1 jako operator usługi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]), pod adresem domeny www.[...];

1.2. nakazał E. zaprzestania dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę E.1 polegających na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, sprzedaży oraz reklamowaniu perfum, wód toaletowych i perfumowanych marki [...]1 w ramach sklepu internetowego pod adresem domeny [...];

1.3. nakazał E. usunięcie skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę E.1 poprzez wycofanie z oferty sprzedaży w ramach sklepu internetowego pod adresem domeny [...] perfum, wód toaletowych i perfumowanych marki [...]1, w terminie dwóch tygodni;

1.4. nakazał E. złożenie na stronie internetowej www[...] oświadczenia następującej treści: *E. S.A. w W. oświadcza, że oferując, reklamując i sprzedając perfumy, wody toaletowe i perfumowane marki „[...]1”, nie będąc członkiem sieci dystrybucji selektywnej tych towarów, dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę E.1 sp. z o.o. w W., polegających na czerpaniu nieuzasadnionych korzyści z reputacji marki „[...]1” bez ponoszenia nakładów na jej utrzymanie. Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu sądowego.;*

2) w punktach drugim i trzecim rozstrzygnął o kosztach procesu należnych za postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje (pkt II) oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt III-IV).

5. Sąd Apelacyjny co do zasady podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, z których dla rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej istotne są następujące:

P. jest światowym liderem produkcji i sprzedaży towarów luksusowych, w tym kosmetyków, perfum, wód perfumowanych i toaletowych. Spółce tej przysługują m.in. prawa do słownych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej: 1) [...] nr [...], z pierwszeństwem od [...] r., m.in. dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej – produktów perfumeryjnych i kosmetycznych, 2) [...]1 nr [...] z pierwszeństwem od [...] r., dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej – produktów perfumeryjnych i kosmetycznych.

Historia P. sięga dwudziestolecia międzywojennego, zaś pierwsze perfumy pod marką „[...]” spółka wyprodukowała tuż po drugiej wojnie światowej. Oprócz

kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych P. znana jest z mody *haute couture*. Przez cały czas swojej obecności na rynku towarów luksusowych spółka budowała renomę marki [...], dbała o jej promocję, współpracując z cenionymi artystami, organizując spektakularne pokazy w światowych stolicach mody, przygotowując oryginalne kampanie promocyjne na dużą skalę. Wszystko to spowodowało, że [...] stał się jedną z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek towarów luksusowych na świecie, a znaki [...] i [...]1 są bardzo dobrze znane i rozpoznawalne także w Polsce.

Na każdym opakowaniu wyrobu perfumeryjnego opatrzonym znakiem [...] lub [...]1 znajduje się zastrzeżenie w języku francuskim: *Cet article ne peut etre vendu que par les distributeurs agrees des [...]1* (Ten produkt może być sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców [...]1). P. umieszcza na opakowaniach kod identyfikacyjny wyrobu perfumeryjnego, co umożliwia odpowiedni serwis posprzedażowy i zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z niedozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Napis nie jest tłumaczony na język polski. Nie wiadomo, czy i w jakim zakresie napis ten może mieć znaczenie dla potencjalnych nabywców, szczególnie przy podejmowaniu decyzji zakupowej.

By chronić aurę luksusu otaczającą jej towary, P. zorganizowała sieć dystrybucji selektywnej. Pozwala ona kontrolować warunki, w jakich produkty kosmetyczne i wyroby perfumeryjne są eksponowane, reklamowane i sprzedawane. Od 2008 r. wyłączność dystrybucji w Polsce towarów opatrzonych znakami [...] i [...]1 przysługuje E.1, która od niedawna prowadzi ponadto sklep firmowy w Galerii [...].

Zgodnie z umowami zawartymi kolejno 24 kwietnia 2008 r., 1 czerwca 2012 r. i 25 lutego 2015 r. spółka E.1 znalazła się na czele polskiej sieci dystrybucji selektywnej. Wyłącznie podmioty spełniające określone warunki jakościowe, zapewniające zachowanie aury luksusu i ekskluzywności, mogą sprzedawać wyroby perfumeryjne P. Obecnie E.1 łączy umowy autoryzowanej sprzedaży detalicznej z dwoma większymi podmiotami: S. sp. z o.o. od 1999 r. i D. sp. z o.o. od 2001 r. oraz z kilkunastoma mniejszymi. Autoryzowani sprzedawcy zamawiają produkty kosmetyczne ze znakami [...] i [...]1 za pośrednictwem spółki E.1 i sprzedają je wyłącznie klientom końcowym. Sprzedaż przez Internet stanowi jedynie dodatkowy

kanal dystrybucji wspomagający sprzedaż w sklepach stacjonarnych, wymagający uzyskania wcześniejszej akceptacji E.1. W zamierzeniu P. ma to na celu zapewnienie klientom możliwości skorzystania ze spersonalizowanych porad, wypróbowania produktu przed zakupem i przeżycia doświadczenia sensorycznego. W Polsce jedynie spółki S. i D. mogą oferować, wprowadzać do obrotu i reklamować w Internecie produkty perfumeryjne ze znakami [...] i [...]1. Autoryzowani sprzedawcy wyrazili niezadowolenie z faktu, że także inni sprzedawcy, nienależący do sieci dystrybucji selektywnej, prowadzą w Polsce sprzedaż towarów opatrzonych znakami [...] i [...]1.

E. prowadzi w całej Polsce sieć sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy pod adresem [...]. Specjalizuje się w sprzedaży książek, prasy, muzyki, filmów, gier komputerowych i artykułów papierniczych, jednak w sklepie internetowym można także kupić szeroką gamę innych towarów, m.in. akcesoria dla domu, artykuły dziecięce, artykuły sportowe i kosmetyki.

E. nie należy do sieci dystrybucyjnej P., nie informował w przeszłości ani nie informuje obecnie potencjalnych nabywców towarów o przynależności do takiej sieci. Za pośrednictwem strony internetowej pod adresem [...] od 2014 r. E. oferuje i wprowadza do obrotu wyroby perfumeryjne, w tym wody toaletowe i perfumowane oraz produkty kosmetyczne ze znakami towarowymi [...] i [...]1, które nabywa od P.1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. i B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Ł. Nie sprzedaje produktów kosmetycznych bez opakowań ani w opakowaniach uszkodzonych. Nie usuwa kodów z opakowań produktów kosmetycznych ani nie ingeruje w nie w inny sposób. E. sprzedaje wyroby perfumeryjne P. bezpośrednio i jako „[...]”, udostępniając swoją platformę sprzedażową innym sprzedawcom, m.in. E.2, T. sp. z o.o., E.3 sp. z o.o. ([...].pl), P.1.

W dniu 1 sierpnia 2014 r. P. skierował pierwsze przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszania praw do znaków towarowych [...] i [...]1 oraz czynów nieuczciwej konkurencji. W dniu 28 lipca 2017 r. P. i E.1 wniosły do Sądu Rejonowego w dla m.st. Warszawy o zawezwanie E. do próby ugodowej. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Pismem z 13 września 2018 r. P. i E.1 po raz

kolejny wezwały pozwanego do zaprzestania naruszeń. W odpowiedzi E. odparł wszelkie stawiane zarzuty i odmówił zaprzestania sprzedaży towarów ze znakami [...] i [...]1.

6. Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego co do tego, że w okolicznościach sprawy nie doszło do naruszenia praw P. do słownych unijnych znaków towarowych [...] i [...]1. E. nie występował o uzyskanie autoryzacji P., lecz działał poza siecią autoryzowanych sprzedawców i prowadzi witrynę internetową, nie będąc autoryzowanym sprzedawcą P. Sąd drugiej instancji zwrócił uwagę, że obrona pozwanego jest dwutorowa. Pozwany przyznał, że sprzedawał towary opatrzone unijnymi znakami towarowymi, nie twierdził natomiast, że ma zgodę powodów na używanie unijnych znaków towarowych [...] i [...]1, ale podnosił, iż sprzedaje produkty, które P. dopuściła do obrotu na rynku unijnym, zatem doszło do wyczerpania praw powódki. Ponadto pozwany odwołał się do umów ze swoimi dostawcami, w których to umowach zapewniono o legalności pochodzenia towarów.

W ocenie Sądu Apelacyjnego nie sposób uznać, że w niniejszej sprawie doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego, ponieważ E. nie wykazał ani nabycia towarów od uprawnionego, ani zgody właściciela znaku na wprowadzenie tych towarów do obrotu na terytorium EOG. E., oferując, reklamując, sprzedając, wprowadzając do obrotu, dokonując magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, działa zatem bez zgody uprawnionego do znaków towarowych.

Sąd drugiej instancji stwierdził także, że pozwany jest głównym operatorem platformy internetowej oraz zawiera umowy udostępniające platformę sprzedażową. Działalność pozwanego polega na świadczeniu usługi polegającej na umożliwieniu klientom przedstawienia w swoim serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej na przykład na oferowaniu do sprzedaży – oznaczeń odpowiadających znakom towarowym. Pozwany, udostępniając narzędzia do umieszczenia towaru opatrzonego znakiem towarowym na jego platformie internetowej, sam nie używa znaku towarowego i nie narusza praw do tego znaku. Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia. Pozwany zajmował się oferowaniem,

reklamowaniem i informowaniem o ofertach sprzedaży na swojej stronie internetowej. Pozwany decyduje o tym jak strona wygląda i zakłada produkt, a dostawca może wrzucić swoje opisy, zdjęcia. [...] jest właścicielem opisów produktów, zdjęć będących na stronie WWW i decyduje o tym jak to wygląda. Do tego pozwany zapewniał obsługę klienta w zakresie zapytań i zwrotów oraz zarządzał zwrotami kosztów z tytułu wadliwych towarów. Pozwany otrzymywał również od kupującego zapłatę za towary, której kwotę wpłaca następnie sprzedawcy na jego rachunek bankowy.

E. przejmował – jako operator strony internetowej – materiały dotyczące towarów, na ich podstawie tworzył reklamy z własnej inicjatywy i we własnym imieniu. Takie działanie pozwanego, polegające na umieszczaniu opisów, reklamowaniu towarów opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi może zostać zakwalifikowane jako „używanie” tych oznaczeń. W takiej sytuacji używanie przez pozwanego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym następuje w ramach jego własnej komunikacji handlowej. Pozwany jako operator strony internetowej w ofertach sprzedaży lub reklamach używa, w rozumieniu art. 5 ust. 1 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, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do P.

Sąd Apelacyjny uznał, że ciężarem dowiedzenia w zakresie pochodzenia towarów od P. lub wprowadzenia do obrotu za zgodą powódek, obciążony jest E., czemu nie sprostał. Jak wskazano, prawo do znaku ulega wyczerpaniu jedynie w odniesieniu do konkretnego egzemplarza towaru pod tym znakiem, a w treści umowy dystrybucji P. nie objęła zgodą sprzedaży ze skutkami wyczerpania poza autoryzowanym systemem dystrybucji. Sąd Apelacyjny uznał przy tym, że system dystrybucji selektywnej stworzony przez P. i E.1 spełnia wymagania art. 101 ust. 1 TFUE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (dalej: „rozporządzenie 330/2010”).

Sąd Apelacyjny wskazał, że wydruki otwarcia strony internetowej stanowią dowód na oferowanie, reklamowanie i wprowadzanie do obrotu produktów [...] i [...]1. Pozwany sprzedaje towary nabywane od dwóch dostawców działających na terenie Polski, jednak nie są to autoryzowani dostawcy. Nie można też uznać, że P. wyraziła zgodę na sprzedaż poza autoryzowanym systemem dystrybucji. Skoro pozwany nie wykazał, że prawo do unijnego znaku towarowego uległo wyczerpaniu, zaś P. nie wyraził zgody na aktywność pozwanego, zachodzą podstawy do zastosowania ochrony z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „rozporządzenie 2017/1001”).

Nadto Sąd Apelacyjny uznał, że P. nie przysługują roszczenia wywodzone z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż nie prowadzi ona działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto Sąd drugiej instancji zgodził się z Sądem Okręgowym, że w okolicznościach sprawy nie miał miejsca czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 14 u.z.n.k., skoro powódki nie podały faktów wskazujących na kreowanie się przez pozwanego na podmiot operujący w ramach sieci dystrybucji selektywnej.

Sąd Apelacyjny odniósł się również do klauzuli generalnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wyjaśnił, że E. korzysta z wypracowanej latami przez P. pozycji na rynku i dobrego imienia, w tym znajomości znaków towarowych [...]1 i [...]. E. wykorzystuje w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, nakłady i wysiłki, jakie E.1 ponosi w celu podtrzymywania znajomości marki [...] i wypromowania produktów tejże marki w Polsce. Sama marka jest wypromowana i jej towar znajduje odbiorcę, inaczej pozwany nie prowadziłby sprzedaży internetowej. Pasożytnictwem jest nieuprawnione wykorzystanie przez przedsiębiorcę cudzego znaku towarowego lub cudzego produktu; jest to sięganie do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania go do budowy własnej pozycji. Sąd drugiej instancji uznał działanie pozwanego za czyn nieuczciwej konkurencji – pasożytnictwo. Argumentował, że pozwany sprzedaje produkty marki [...] oraz wykorzystuje znak towarowy [...] i [...]1 dla osiągnięcia korzyści. E. korzysta z cudzych nakładów poniesionych na przekonanie klientów co do jakości produktów.

W ocenie Sądu Apelacyjnego E. nie udowodnił, by doszło do wyczerpania praw ze znaku, stąd jego komunikacja handlowa na stronie internetowej jest wykorzystywaniem znaków towarowych bez zgody uprawnionego. Omijając zgodę uprawnionego na używanie znaków towarowych, pozbawia go wpływu na sposób dystrybucji towarów. Właściciel znaku towarowego ma prawo decydować, w jaki sposób jego towar jest prezentowany, by dbać o utrzymanie i kontynuowanie aury luksusu. Natomiast E.1 i pozwany są konkurentami na polskim rynku. Stosunek konkurencji między stronami wyraża się w tym, że podmioty te walczą o ten sam rynek zbytu i tę samą klientelę. Interesy E.1 są zagrożone przez możliwe tracenienie rynku zbytu w związku z nieuczciwymi czynami pozwanego.

W końcu Sąd Apelacyjny, powołując się na art. 18 u.z.n.k., wskazał, że działania pozwanego doprowadziły do powstania nieprawdziwych wyobrażeń wśród odbiorców objętych zakresem żądanej publikacji co do tego, iż pozwany ma prawo do sprzedaży towarów marki [...]. Publikacja na stronie internetowej pozwanego jest skierowana wyłącznie do tych klientów pozwanego, którzy kupują u niego towary objęte sporem. Czas ogłoszenia uwzględnia częstotliwość dokonywania zakupów online. Asortyment pozwanego nie jest dobrem codziennego użytku, z czym wiązałoby się częste odwiedzanie strony internetowej. Ogłoszenie ma na celu skorygowanie oraz usunięcie skutków wywołanych w świadomości odbiorców co do działania pozwanego naruszającego prawa ochronne powoda. Krąg osób zapoznających się z ogłoszeniem będzie przekraczał nabywców towarów [...], niemniej Internet jest kanałem, w którym nastąpiło naruszenie i w tym miejscu winno nastąpić usunięcie skutków naruszenia. Celem uwzględnienia roszczenia nie jest represja i godzenie w interes i dobre imię pozwanego, dlatego nie uwzględniono publikacji w wydaniach prasy tradycyjnej.

Reasumując, Sąd Apelacyjny uwzględnił wobec P. na podstawie art. 9 ust. 2a rozporządzenia 2017/1001 roszczenia o zaniechanie naruszania prawa do słownych unijnych znaków towarowych, natomiast wobec E.1 roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcie niedozwolonych działań wywodzonych z art. 3 u.z.n.k.

7. Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wywiódł pozwany, zaskarżając go w części uwzględniającej apelację strony powodowej od wyroku Sądu pierwszej instancji.

8. W odpowiedzi na skargę kasacyjną P. domagała się odrzucenia skargi kasacyjnej w zakresie w jakim została ona skierowana przeciwko pkt I.1) 1.1. wyroku Sądu Apelacyjnego, zaś obie powódki domagały się oddalenia skargi kasacyjnej oraz zasądzenia na ich rzecz kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

9. Postanowieniem z 5 kwietnia 2023 r., I CSK 6817/22, Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną w stosunku do P. oraz co do punktu II zaskarżonego wyroku (pkt 2), orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego między P. a E. (pkt 4) oraz przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania w pozostałym zakresie (pkt 3).

10. W ramach niniejszej sprawy II CNPP 3/25 rozpoznawana jest wniesiona przez E. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2022 r. w części uwzględniającej apelację P. od wyroku Sądu pierwszej instancji (punkt I.1. 1.1.). W skardze tej postawione zostały zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj.: art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 34 w zw. z art. 36 TFUE w zw. z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 6 k.c. w związku z regułą prawną sformułowaną przez TSUE w wyroku C-244/00 z 8 kwietnia 2003 r. Van Doren (punkt 41 wyroku Van Doren); art. 15 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001; art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.o.k.k. przez ich niezastosowanie oraz naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE w zw. z art. 4 rozporządzenia 330/2010 przez niewłaściwą wykładnię tych przepisów; a nadto prawa procesowego, tj.: art. 3, art. 227, art. 232 w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 382 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 330/2010, jak też art. 2 w zw. z art. 479²⁸ w zw. z art. 11 k.p.c. (*a contrario*) w zw. z art. 6 rozporządzenia nr 1/2003 w zw. z art. 227 k.p.c., w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 382 k.p.c.

P. domagała się oddalenia skargi i zasądzenia kosztów procesu.

**Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego wyroku, zważył, co następuje:**

11. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest szczególnym środkiem prawnym, niezbędnym na potrzeby procesu dochodzenia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia sądu (art. 417¹ § 2 k.c. w zw. z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP). W razie uwzględnienia skargi zaskarżone orzeczenie pozostaje w mocy (z wyjątkiem wypadku, o którym mowa w art. 424¹¹ § 3 k.p.c.), otwiera się natomiast droga do skutecznego dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Oznacza to, że na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia skarżący nie może uzyskać zmiany podważanego orzeczenia, zwrotu świadczenia spełnionego na jego podstawie ani odszkodowania od przeciwnika procesowego, może natomiast – jeśli skarga zostanie uwzględniona – ubiegać się w odrębnym procesie naprawienia szkody przez Skarb Państwa.

O wyroku niezgodnym z prawem w rozumieniu art. 424¹ i art. 424¹¹ k.p.c. można mówić tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki.

Po pierwsze, odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa z tytułu wydania wadliwego wyroku musi być oceniana z uwzględnieniem istoty funkcjonowania władzy sądowniczej i związanej z nią niezawisłości sędziowskiej. Orzeczeniem niezgodnym z prawem jest zatem tylko taki wyrok, którego nieprawidłowość ma charakter kwalifikowany i elementarny; który jest niewątpliwie sprzeczny z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo został wydany w wyniku rażąco błędnej wykładni lub oczywiście niewłaściwego zastosowania prawa. Wymaganie to nie jest spełnione, jeżeli sąd dokonał wyboru jednego z możliwych sposobów interpretacji przepisu, niekolidującego z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, choćby interpretacja ta okazała się *ex post* nieprawidłowa i uzasadniałaby uchylenie orzeczenia w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym (wyrok TK z 27 września 2012 r., SK 4/11, OTK-A 2012, nr 8, poz. 97; wyroki SN z: 31 marca 2006 r., IV CNP 25/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 17; 4 stycznia 2007 r., V CNP 132/06, OSNC 2007,

nr 11, poz. 174; 18 lutego 2009 r., I CNP 97/08; 31 marca 2016 r., IV CNP 33/15; 31 sierpnia 2018 r., I CNP 38/17). Inaczej rzecz ujmując, nie chodzi o jakiegokolwiek naruszenie przepisów materialnych i procesowych, lecz takie, które doprowadziło do wydania wyroku jawnie niesprawiedliwego, który narusza zasady obowiązujące w państwie prawa (wyroki SN z: 16 czerwca 2015 r., IV CNP 72/14; 10 września 2015 r., II CNP 60/14; 21 czerwca 2013 r., I CNP 44/12).

Po drugie, wyrok jest niezgodny z prawem, gdy zawarte w nim rozstrzygnięcie co do istoty sprawy koliduje z przepisami merytorycznymi (materialnymi, pozytywnymi), które stanowiły podstawę uwzględnienia lub oddalenia powództwa (wyroki SN z: z 31 marca 2006 r., IV CNP 25/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 17; 7 lipca 2006 r., I CNP 33/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 35; 18 marca 2011 r., III CNP 13/10; postanowienia SN z: 17 czerwca 2015 r., III CNP 4/15; 15 października 2015 r., III CNP 19/15; z 1 grudnia 2017 r., I CNP 7/17).

12. Powinność wskazania przepisu prawa, z którym wyrok jest niezgodny, stanowi cechę szczególną skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem i wynika z konieczności rozróżnienia między przepisami, które zostały naruszone (art. 424⁵ § 1 pkt 2 k.p.c.), a przepisami, z którymi zaskarżone orzeczenie jest niezgodne (art. 424⁵ § 1 pkt 3 k.p.c.) (wyrok TK z 12 lipca 2011 r., SK 49/08, OTK-A 2011, nr 6, poz. 55). Podstawy skargi mogą wypełniać przepisy prawa materialnego lub prawa procesowego, podczas gdy przepisem, z którym wyrok jest niezgodny, może być jedynie przepis lub zespół przepisów merytorycznych stanowiących materialną podstawę rozstrzygnięcia w sprawie. *A limine* zatem należy odrzucić kwestię niezgodności wyroku z art. 3, art. 227, art. 232 w zw. z art. 391 § 1 oraz 382 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 330/2010, jak też z art. 2 k.p.c. w zw. z art. 479²⁸ k.p.c. w zw. z art. 11 k.p.c. (a contrario) w zw. z art. 6 rozporządzenia 1/2003 w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 382 k.p.c. Podobnie pominięciu podlega kwestia niezgodności wyroku z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 (zgłoszona z ostrożności procesowej), skoro przywołanie tego przepisu stanowi oczywistą omyłkę. Wreszcie nie były podstawą orzekania w sprawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.o.k.k. oraz art. 101 ust. 1 TFUE w zw. z art. 4 rozporządzenia 330/2010.

Podstawę uwzględnienia roszczeń dochodzonych ze znaków towarowych [...] i [...]1 stanowił art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001 oraz w odpowiednim zakresie art. 15 ust. 1 tegoż rozporządzenia. Ku tym zagadnieniom musi zatem zwrócić się uwaga Sądu Najwyższego.

13. Przechodząc do oceny zarzutów skargi, należy wskazać, że niezależnie od ich wielości (trzy zarzuty naruszenia prawa materialnego, dwa zarzuty naruszenia prawa procesowego) kluczowa jest kwestia niezgodności z prawem orzeczenia uwzględniającego (niektóre) roszczenia P. wobec E. z tym uzasadnieniem, że E. oferuje, reklamuje etc. produkty oznaczone unijnymi znakami towarowymi [...] i [...]1, pomimo sprzeciwu uprawnionego. W ocenie skarżącego niezgodność z prawem wynikać ma z błędnej oceny Sądu Apelacyjnego, iż nie doszło do wyczerpania prawa P. do znaków towarowych (art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), a zatem ma ona prawo skutecznie sprzeciwić się działaniom E.u.

Trzeba przypomnieć, że Sąd Okręgowy uznał, iż to P. nie sprostала obowiązkowi wykazania, że przedmiotem działalności E. są towary wprowadzone do obrotu poza EOG, ewentualnie na terenie EOG ale bez jej zgody, natomiast Sąd Apelacyjny – wywiódł, że to E. winien wykazać, iż prawa P. do towarów oferowanych przez E. uległy wyczerpaniu (czemu pozwany jednakże nie sprostał). Konsekwencją przyjętych przez te sądy odmiennych założeń co do ciężaru dowodu było wydanie diametralnie odmiennych rozstrzygnięć.

14. Jedną z fundamentalnych zasad, na których opiera się Unia Europejska, jest swoboda przepływu towarów (art. 34-36 TFUE). Zgodnie z art. 34 TFUE między państwami członkowskimi zakazane są wszelkie ograniczenia ilościowe w przywozie i stosowanie środków o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 36 TFUE m.in. w odniesieniu do ograniczeń ze względu na prawa własności przemysłowej. Wyrazem zasady swobodnego przepływu towarów jest m.in. instytucja wyczerpania praw do znaków towarowych.

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 stanowi, że rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. W ust. 2 wskazano, że właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony

do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, m.in. używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany.

Równocześnie jednak zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2017/1001 właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą (ust. 1). Przepis ten nie ma zastosowania, 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 (ust. 2).

Reasumując, wprowadzenie towaru ze znakiem przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium EOG powoduje wyczerpanie prawa wyłącznego do znaku w stosunku do konkretnego egzemplarza towaru. Oznacza to zasadniczo możliwość dalszej swobodnej cyrkulacji takiego towaru na całym EOG. Natomiast wprowadzenie do obrotu towarów opatrzonych tym znakiem towarowym poza terytorium EOG nie wygasza prawa właściciela do sprzeciwienia się w szczególności przywozowi i wprowadzeniu do obrotu na terytorium EOG tych towarów bez jego zgody, umożliwiając mu zatem sprawowanie kontroli nad pierwszym wprowadzeniem do obrotu na terytorium EOG towarów opatrzonych wspomnianym znakiem. Przywołane przepisy mają na celu pogodzenie podstawowych interesów związanych z ochroną praw do znaków towarowych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów na terytorium EOG z drugiej strony (zob. podobnie wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, *Schweppes*, pkt 34-35 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., *Harman International Industries*, C-175/21, pkt 38, 40, 43; wyrok TSUE z 18 stycznia 2024 r., C-367/21, *Hewlett Packard*, pkt 50, 53). Wynikiem owego pogodzenia jest dopuszczenie, oczywiście pod pewnymi warunkami, zarówno organizacji systemów dystrybucji wyłącznej i selektywnej (np. wyrok TSUE z 23 kwietnia 2009 r., C-59/08, *Copad SA*, pkt 28-29), jak i handlu lub importu równoległego (np. wyrok TSUE z 16 września 2008 r., C-468/06 i inne, *Sot. Lélos kai Sia EE* i inne, pkt 53-55; wyrok TSUE

z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, Schweppes, pkt 35; wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., C-147/20, Novartis Pharma GmbH, pkt 42 i następne; zob. też wyroki SN: z 23 lutego 2022 r., II CSKP 94/22, OSNC 2022, Nr 2, poz. 125; z 30 maja 2023 r., II CSKP 1146/22).

15. Zagadnienie, na której stronie spoczywa ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego, nie jest uregulowane w art. 15 rozporządzenia 2017/1001 ani w żadnym innym przepisie tego rozporządzenia. Nie reguluje tego również dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie orzekał, że podmiotowi, który ma w posiadaniu towary wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod unijnym znakiem towarowym przez właściciela tego znaku lub za jego zgodą, przysługują prawa z tytułu swobodnego przepływu towarów, zagwarantowanego w art. 34 i 36 TFUE, oraz z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, które sądy krajowe muszą chronić (wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., Harman International Industries, C-175/21, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo). Konsekwentnie Trybunał przyjął, że co do zasady zgodna z prawem Unii jest norma prawa krajowego państwa członkowskiego, na mocy której wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego stanowi zarzut podnoszony w celu obrony, wobec czego ciężar dowodu spoczywa na stronie pozwanej, która podnosi ten zarzut. Jednakże zastrzegł i uściślił przy tym również, że względy ochrony swobodnego przepływu towarów mogą wymagać, by ta reguła dowodowa podlegała dostosowaniom.

W wyroku z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, Van Doren, wskazano, że istnieje realne ryzyko podziału rynków, jeżeli właściciel znaku towarowego wprowadza swoje produkty do obrotu w EOG, korzystając z systemu wyłącznej dystrybucji. W takich sytuacjach, gdyby osoba trzecia była zobowiązana do przedstawienia dowodów dotyczących miejsca, w którym towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, właściciel znaku towarowego mógłby utrudnić wprowadzenie do obrotu nabytych towarów i uniemożliwić osobie trzeciej uzyskanie w przyszłości dostaw od członka sieci

wyłącznej dystrybucji właściciela znaku towarowego w EOG (w przypadku gdyby osoba trzecia była w stanie wykazać, że uzyskała swoje dostawy od tego członka). W związku z tym, jeżeli osoba trzecia, przeciwko której wszczęto postępowanie, ponosi ciężar udowodnienia, że towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, wówczas – gdy zdoła wykazać, że istnieje rzeczywiste ryzyko podziału rynków krajowych – do właściciela znaku towarowego należy wykazanie, że produkty zostały początkowo wprowadzone do obrotu poza EOG przez niego lub za jego zgodą. Jeżeli taki dowód zostanie przedstawiony, do osoby trzeciej należy udowodnienie zgody właściciela znaku towarowego na późniejsze wprowadzanie produktów do obrotu w EOG (pkt 39-41).

Z powyższej reguły Van Doren Sądy *meriti* w realiach rozpoznawanej sprawy wyciągnęły odmienne wnioski.

Natomiast w nieznanym Sądom obu instancji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 stycznia 2024 r., C-367/21, Hewlett Packard, pkt 59 i 67, zwrócono uwagę, że zasady przeprowadzania i oceny dowodu wyczerpania praw wynikających ze znaku towarowego powinny być zgodne z wymogami wynikającymi z zasady swobodnego przepływu towarów, a w rezultacie należy je dostosować, gdy mogą one umożliwić właścicielowi tego znaku towarowego wprowadzenie barier na krajowych rynkach i wspieranie w ten sposób utrzymywania różnic cenowych między państwami członkowskimi. Z tego powodu niedopuszczalne jest, by ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego spoczywał wyłącznie na stronie pozwanej w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym znakiem towarowym towary – niezawierające żadnych oznaczeń umożliwiających osobom trzecim określenie rynku, na którym są one przeznaczone do sprzedaży i dystrybuowane za pośrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, której członkowie mogą je odsprzedawać wyłącznie innym członkom tej sieci lub użytkownikom końcowym – zostały nabyte przez tę stronę pozwaną w Unii Europejskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego po uzyskaniu od sprzedawców zapewnienia, iż mogą one być tam zgodnie z prawem przedmiotem obrotu, a właściciel wspomnianego znaku towarowego odmawia dokonania przez siebie takiej weryfikacji na prośbę nabywcy (zob. podobnie wyrok TSUE z 17 listopada

2022 r., Harman International Industries, C-175/21, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo; stanowisko to w pełni zaaprobował austriacki Sąd Najwyższy w wyrokach z 22 października 2024 r., 4 Ob 233/23b oraz 4 Ob 56/24z).

Nawet pobieżna analiza stanu faktycznego stanowiącego bazę orzeczenia TSUE w sprawie C-367/21 wskazuje na zbieżność z sytuacją powstałą w niniejszej sprawie między P. a E. Wszak w stworzonym przez P. systemie dystrybucji dostawca zobowiązuje się w ogólności sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów, podczas gdy dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium wyznaczonym przez dostawcę dla celów wdrożenia tego systemu dystrybucji. E. wykazał bowiem, że nabywa towary oznaczone znakami [...] i [...]1 na terenie EOG od podmiotów, które zapewniają, iż towary te zostały wprowadzone na obszar EOG przez P. lub za jej zgodą.

W takich okolicznościach nałożenie na stronę pozwaną ciężaru dowodu w odniesieniu do miejsca, w którym towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, mogłoby pozwolić temu właścicielowi na przeciwdziałanie przywozowi równoległemu, nawet jeśli wynikające z tego ograniczenie swobodnego przepływu towarów nie byłoby uzasadnione ochroną praw wynikających ze znaku towarowego. Równocześnie strona pozwana napotykałaby poważne trudności w przedstawieniu takiego dowodu ze względu na zrozumiałą niechęć dostawców do ujawnienia ich źródła zaopatrzenia w ramach sieci dystrybucji właściciela znaków towarowych. Gdyby zaś takie źródło zostało ujawnione, właściciel znaku byłby w stanie udaremnić jakąkolwiek możliwość zaopatrywania się w przyszłości u podmiotu należącego do jego sieci dystrybucji, który uchybił swoim zobowiązaniom umownym (zob. podobnie wyrok TSUE z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, Van Doren, pkt 40).

16. Sąd Najwyższy zauważa, że poważne racje przemawiają za uznaniem, że w stanie faktycznym sprawy, w której wydano zaskarżony wyrok, występowało realne ryzyko podziału rynków krajowych (w szczególności wykazano istnienie odrębnego wyłącznego dystrybutora krajowego uprawnionego z jednej strony do nabywania towarów od P., a z drugiej strony do stworzenia sieci dystrybucji w danym kraju) – w

kontekście doktryny Van Doren. Ustalenia faktyczne zezwalały także na zastosowanie sposobu rozumowania przedstawionego w wyroku TSUE z 18 stycznia 2024 r., C-367/21, Hewlett Packard. Oznacza to, że w odniesieniu do rozstrzygnięcia sprawy z powództwa P. można zasadnie rozważać, czy nie doszło do naruszenia art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, a w konsekwencji także art. 9 tegoż rozporządzenia.

Jednakże, jak widać z powyższego zestawienia judykatów, problematyka ciężaru dowodu co do wyczerpania prawa z zakresu własności przemysłowej jest skomplikowana dogmatycznie i niejednolicie ujmowana w judykaturze. W tym stanie rzeczy nie można podzielić argumentów skargi, według których odmowa uznania, że ciężar dowodu zaistnienia wyczerpania prawa ze znaku towarowego spoczywa na uprawnionym ze znaku, prowadziła do naruszenia art. 15 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001 w stopniu rażącym i kwalifikowanym, co w świetle wcześniejszych uwag mogłoby uzasadniać uwzględnienie skargi. Przypomnieć trzeba, że istotą władzy sądowniczej jest orzekanie w warunkach niezawisłości, w sposób bezstronny, zależny nie tylko od obowiązujących ustaw, ale także od wewnętrznego przekonania sędziego oraz jego swobody w ocenie praw i faktów stanowiących przedmiot sporu, nadto w zakresie wykładni przepisów prawa.

17. Z przytoczonych względów, nie stwierdzając naruszenia przez Sąd Apelacyjny prawa w sposób kwalifikowany, na podstawie art. 424¹¹ § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania wywołanych wniesieniem skargi orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 2 pkt 5 w zw. z § 10 ust. 5 pkt 1 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Agnieszka Jurkowska-Chocyk Joanna Misztal-Konecka Krzysztof Wesołowski

(K.W.)

[r.g.]