



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 maja 2023 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Mirosław Sadowski

SSN Mariusz Łodko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 30 maja 2023 r. w Warszawie,
skargi kasacyjnej W.H.

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z 24 listopada 2020 r., VII AGa 7/19,

w sprawie z powództwa W.H.

przeciwko A.B.

o ochronę praw do znaków towarowych,

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał pozwanemu A.B., aby niezwłocznie zaniechał naruszeń prawa do unijnego znaku towarowego [...] zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr [...] i prawa do krajowego znaku towarowego [...]

zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr [...] na rzecz W.H., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „T.” w Ł., polegających na używaniu tego znaku w związku z wprowadzaniem do obrotu, magazynowaniem, dystrybucją, promocją, reklamą i oferowaniem do sprzedaży oraz sprzedażą detaliczną lub hurtową pilników do paznokci, w tym w punktach handlowych pozwanego oraz za pośrednictwem sklepu internetowego [...], jak też na umieszczaniu tego znaku w dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu lub ze sprzedażą pilników do paznokci, które nie zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez uprawnioną ani za jej zgodą.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że W.H. prowadzi od czerwca 2003 r. pod firmą „T.” w Ł. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. Powódka od 2013 r. oferuje m.in. jednorazowe pilniki do paznokci, których produkcję zleca wytwórcom na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, a następnie importuje je do Polski. Pilniki oferowane przez powódkę charakteryzują się różowym trzonem (piankowe wypełnienie), odpowiedniej jakości warstwą ścierną oraz naniesionym na nie znakiem [...]. W.H. jest uprawniona do:

- słownego znaku towarowego [...], zarejestrowanego 30 stycznia 2018 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr [...], z pierwszeństwem od 6 września 2017 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (lakiery do paznokci; środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci) i 8. (narzędzia do manicure, narzędzia do pedicure, pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nielektryczne, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, dłutka do paznokci, kopytka do paznokci, pincety) – zgłoszenie opublikowano [...] r., ogłoszenie o udzieleniu prawa nastąpiło [...] r.;

- słownego znaku towarowego [...], zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr [...], z pierwszeństwem od [...] 2011 r. dla towarów w klasie 8. klasyfikacji nicejskiej – zgłoszenie opublikowano w Biuletynie Urzędu Patentowego [...] dnia 2016 r., a o udzieleniu ochrony ogłoszono [...] r. w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...].

Oznaczenie [...] dla pilników do paznokci było używane na terytorium Polski przed datą nabycia przez powódkę praw do znaków towarowych.

A.B. prowadzi od marca 2010 r. pod firmą K. w L. działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. Z nabytych przez niego pilników do paznokci około 80% wykorzystuje w prowadzonej działalności kosmetycznej, natomiast pozostałe 20% oferuje do sprzedaży w swoich salonach lub w sklepie internetowym. W swojej ofercie pozwany posiadał m.in. pilniki [...]. W związku z brakiem zainteresowania pilnikami [...] pozwany podjął decyzję o ich wycofaniu z oferty handlowej.

Początkowo A.B. nabywał wszelkie pilniki do paznokci od E.S. [...], natomiast od września 2016 r. do stycznia 2018 r. kupił znaczną liczbę bliżej nieokreślonych pilników od H. sp. z o.o. w Ł. i powódki, która powiązana jest osobowo i gospodarczo z tą spółką. Na wystawionych przez kontrahentów pozwanego fakturach nie zamieszczano informacji o rodzaju pilnika, jego wielkości, ziarnistości, nazwie handlowej, numerach identyfikacyjnych ani innych indywidualnych oznaczeń. Zamawiane towary pozwany otrzymywał w nieoznakowanych kartonach zbiorczych, w których umieszczano zafoliowane opakowania liczące po 25 sztuk.

W dniu 15 lutego 2018 r., w ramach zakupu kontrolnego, powódka nabyła od pozwanego pilniki do paznokci [...]. Niektóre z nich, gorszej jakości, opatrzone oznaczeniem [...], nie pochodziły od W.H. ani od podmiotu uprawnionego do używania jej znaków towarowych. Pismem z 1 lutego 2018 r. powódka wezwała pozwanego do zaprzestania naruszeń praw do znaku towarowego [...] oraz do wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że oferuje produkty nabyte od właściciela znaku, który wyraził zgodę na ich sprzedaż. Odpowiadając na kolejne wezwanie, wskazał, że nabyte od niego przez powódkę towary ze znakiem [...] kupił w legalny sposób.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Okręgowy zważył, że w zakresie, w jakim A.B. twierdził, iż nastąpiło wyczerpanie praw powódki do znaków towarowych, ciężar dowodu spoczywał na pozwanym, który nie zdołał wykazać, że wszystkie oferowane, reklamowane, wprowadzane do obrotu i składowane w tych celach pilniki do paznokci z oznaczeniem [...] zostały wprowadzone do obrotu na

terytorium EOG przez W.H. lub za jej zgodą, ewentualnie zostały nabyte przed uzyskaniem przez powódkę wyłączności używania znaków towarowych [...]. Pozwany nie wykazał w szczególności, że wszystkie zbyte w ramach zakupu kontrolowanego pilniki do paznokci ze znakiem [...] nabył od powódki lub podmiotu uprawnionego do używania jej znaków, czemu przeczy W.H.. Nie dowodzą tego złożone dokumenty, zeznania świadków, ani zeznania samego pozwanego.

Używanie znaku towarowego, zgodne z prawem lub bezprawne, ma miejsce w obrocie gospodarczym, co oznacza, że każda transakcja kupna i sprzedaży jest odpowiednio dokumentowana. Dla pozwanego nie powinno zatem stanowić, zdaniem Sądu Okręgowego, problemu wykazanie, że doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego, o ile, oczywiście, decydując się na używanie znaku osoby trzeciej, upewnił się (uprzednio), że konkretny towar ze znakiem został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu przez właściciela lub za jego zgodą. W ocenie tego Sądu, skoro A.B. twierdził, że wszystkie oferowane i wprowadzane przezeń do obrotu pilniki do paznokci z oznaczeniem [...] zostały nabyte legalnie, to powinien był wykazać w odniesieniu do każdej sztuki towaru wyczerpanie praw W.H. do znaków towarowych [...], czego nie uczynił.

Wyrokiem z 24 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, na skutek apelacji pozwanego, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddalił i rozstrzygnął o kosztach procesu.

Sąd drugiej instancji uznał za zasadny zarzut apelacji dotyczący naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 233 § 1 k.p.c. w postaci błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego przez uznanie, że pozwany nie wykazał wyczerpania prawa powódki do wskazanego znaku towarowego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego z zebranego w sprawie materiału dowodowego – w postaci przedstawionych faktur oraz zeznań świadków i pozwanego – wynika, że A.B. nabywał wszystkie pilniki do paznokci wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności (zabiegi kosmetyczne i sprzedaż produktów kosmetycznych) od E.S., zaś od września 2016 r. do stycznia 2018 r. kupił nieokreśloną liczbę pilników od spółki H. i powódki. Bezsporne jest, że wskazane podmioty posiadały zgodę powódki na wprowadzanie do obrotu pilników z oznaczeniami [...].

W ocenie Sądu drugiej instancji istotne jest, że pozwany nabywał pilniki z oznaczeniem [...] przed uzyskaniem przez powódkę praw do znaków towarowych, posiadał je w magazynie i oferował nabywcom. Powódka uzyskała uprawnienia w 2017 r. i 2018 r., zaś pozew został wniesiony w kwietniu 2018 r. Istotne także jest, że powództwo dotyczy słownego znaku towarowego [...], nie wzoru użytkowego, który posiadałby jakieś określone cechy fizyczne, np. w postaci różowej pianki, odpowiedniej warstwy ścierniej itp. Z tego względu bezpodstawne jest – zdaniem Sądu drugiej instancji – ustalenie Sądu pierwszej instancji, że niektóre pilniki, które powódka nabyła od pozwanego w ramach zakupu kontrolowanego, z uwagi na gorszą jakość nie pochodziły od W.H. ani od podmiotu uprawnionego do używania jej znaków towarowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego, w myśl art. 6 k.c., na powódce spoczywał ciężar wykazania, że pozwany sprzedawał produkty podrobione, bezprawnie oznaczone znakiem [...].

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w całości wniosła powódka, zarzucając:

1) naruszenie prawa materialnego:

- art. 6 k.c. i art. 296 ust. 1 w zw. z art. 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (aktualnie: tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.; dalej: p.w.p.), a także art. 9 w zw. z art. 17 i art. 129 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1) na skutek błędnej wykładni prowadzącej do przyjęcia, że w toku postępowania o naruszenie praw ochronnych na słowny znak towarowy powódka nie może się powoływać na określone cechy fizyczne produktów dla wykazania, iż oferowane przez pozwanego produkty zostały oznaczone znakiem towarowym i wprowadzone do obrotu bez zgody uprawnionej, albowiem spór dotyczy naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, a nie praw z rejestracji wzoru przemysłowego czy praw ochronnych na wzór użytkowy, cechy takie jak forma, kolor czy faktura nie należą do elementów chronionych, a wygląd produktu nie może być przesądzający co do ustalenia, czy pochodzi od podmiotu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego;

- art. 6 k.c., art. 296 ust. 1 w zw. z art. 153 i 155 p.w.p., art. 9 i 15 w zw. z art.

17 i 129 rozporządzenia 2017/1001 na skutek błędnej wykładni, prowadzącej do przyjęcia, że ciężar dowodu spoczywa na uprawnionej z rejestracji występującej z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, a nie na podmiocie podnoszącym zarzut wyczerpania praw ochronnych na znak towarowy, co w konsekwencji doprowadziło do wadliwego przerzucenia ciężaru dowodowego na inną stronę niż strona wywodząca z określonych faktów skutki prawne;

2) naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 386 § 1 w zw. z art. 382 w zw. z art. 378 § 1 w zw. z art. 245 k.p.c., art. 292 i 308 k.p.c. przez wydanie orzeczenia zmieniającego bez uwzględnienia całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie, pominięcie przy rozpoznaniu apelacji istotnych dla sprawy twierdzeń powódki, oparcie rozstrzygnięcia wyłącznie na dowodach wskazanych i zarzutach podniesionych przez pozwanego w środku zaskarżenia, które to naruszenie miało istotny wpływ na treść orzeczenia, albowiem w jego wyniku doszło do nieuprawnionego uwzględnienia apelacji pozwanego i zmiany wyroku Sądu pierwszej instancji.

Powołując się na powyższe zarzuty, powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwany wnioskował o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należało odnieść się do zarzutu naruszenia prawa procesowego, gdyż dopiero prawidłowe zastosowanie przepisów postępowania pozwala na właściwą subsumpcję w odniesieniu do norm prawa materialnego.

Zauważenia wymaga, że Sąd Apelacyjny ograniczył się do stwierdzenia, iż Sąd pierwszej instancji dokonał niewłaściwej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Modyfikacja zaś wymagań uzasadnienia wyroku wydanego w pierwszej instancji wynika z art. 378 § 1 k.p.c., nakazującego sporządzenie go także w sposób wskazujący, że wszystkie zarzuty apelacji zostały rozważone oraz doszło do rozpatrzenia wszystkich zgłaszanych przez strony wniosków (zob. np. wyroki SN: z 18 lutego 2013 r., III CSK 70/12; z 19 czerwca I CSK 639/12;

z 14 września 2017 r., V CSK 666/16). Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której sąd odwoławczy zmienia ustalenia sądu pierwszej instancji, a więc uznaje za zasadny zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. (jak to miało miejsce w niniejszej sprawie), nie przeprowadzając uzupełniającego postępowania dowodowego (art. 382 k.p.c.). Nie chodzi o to, aby sąd drugiej instancji odniósł się oddzielnie do każdego z zarzutów podniesionych w apelacji, ale w takiej sytuacji w uzasadnieniu wyroku tego sądu powinno zostać wskazane, które ustalenia faktyczne uznał on za udowodnione, dowody, na których się oparł, i przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (aktualnie art. 387 § 2¹ pkt 1 k.p.c.).

Te wymagania nie zostały spełnione w niniejszej sprawie. Sąd Apelacyjny pominął w motywach rozstrzygnięcia wywód, z którego wynikałoby, że doszło, zgodnie z art. 378 § 1 k.p.c., do rozpoznania sprawy na nowo. Sąd ten nie dokonał miarodajnej i wyczerpującej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie odniósł się także do twierdzeń powódki, jak również nie dokonał właściwej oceny jej stanowiska. Sąd drugiej instancji całkowicie odmiennie ocenił materiał dowodowy (jak można rozumieć), skoro wydał wyrok o całkowicie innej treści niż Sąd Okręgowy, lakonicznie powołując jedynie faktury i niektóre zeznania (s. 14 uzasadnienia), nie wskazując, z jakich przyczyn oparł się na nich, pomijając pozostały materiał dowodowy. Następnie powołał art. 6 k.c. i uznał, że „nie zostało udowodnione, że pozwany sprzedaje podrabiane towary lub dokonuje ich importu, a jednocześnie pozwany wykazał, że zakupił towar od powódki lub podmiotu uprawnionego” (s. 15 uzasadnienia). Pomijając zasadność takiego stanowiska, tak lakoniczne stanowisko nie spełnia wymogów wynikających z powołanych przepisów.

Już tylko powyższe skutkowało uchYLENIEM zaskarżonego wyroku. Tym niemniej, odnosząc się również do zarzutów prawa materialnego, nie sposób pominąć, że nie były one bezzasadne.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Treścią wskazanego prawa jest zapewnienie ochrony bezwzględnej (skutecznej *erga omnes*) w zakresie nakładania znaku towarowego na określony

towar, wprowadzania takiego towaru do obrotu czy jego reklamy (zob. R. Skubisz, *Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim*, PPH 2002, nr 1, s. 1). Z pewnością zatem pozwala na istotne ograniczenie swobody obrotu takim towarem (wyrok SN z 23 lutego 2022 r., II CSKP 94/22, OSNC 2022, nr 12, poz. 125).

Zgodnie natomiast z art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Istotny pozostaje także art. 155 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą (ust. 1). Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, że bezprawność używania znaku towarowego wyłączają: działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego oraz zgoda podmiotu uprawnionego (zob. wyrok SN z 23 lutego 2022 r., II CSKP 94/22).

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1 i 2 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 EOG pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Nie ma to 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.

Regulowane powyższymi przepisami tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (na gruncie prawa europejskiego tzw. eurowyczerpanie) polega na tym, że wraz z przeniesieniem prawa własności rzeczy stanowiącej towar opatrzony takim znakiem przez osobę będącą uprawnioną do znaku, względnie tego, kto dysponuje jej zgodą, dochodzi do zgaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do zindywidualizowanego egzemplarza towaru, tj. tego, którego własność zostaje przeniesiona. W konsekwencji dalszy obrót takim towarem, w tym jego dalsza dystrybucja, w szczególności w ramach tzw. importu równoległego, odbywa się bez możliwości kontroli ze strony uprawnionego do znaku towarowego. (zob. wyrok SN z 23 lutego 2022 r., II CSKP 94/22).

Co istotne, w toku niniejszego postępowania, Sądy *meriti* w sposób odmienny oceniły problematykę ciężaru dowodu w przypadku powoływania się na zarzut wyczerpania praw ochronnych na znak towarowy. Sąd Okręgowy wskazał bowiem, że zgodnie ze wskazaniami Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniu w sprawie o naruszenie znaku towarowego na powódzie spoczywa ciężar udowodnienia wyłączności jego używania oraz faktu korzystania przez pozwanego ze znaku w jakiegokolwiek z form postaciowych, z kolei pozwany jeżeli przyznaje fakt używania znaku oraz twierdzi, że doszło do wyczerpania, to on powinien dowieść, iż opatrzone nim towary zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą w EOG. Sąd Apelacyjny w motywach rozstrzygnięcia wskazał natomiast, że potwierdził się zarzut apelacji dotyczący naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 233 § 1 k.p.c. w postaci błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego przez uznanie, iż pozwany nie wykazał wyczerpania prawa powódki do wskazanego znaku towarowego. Jak wskazał ten Sąd, to na powódce spoczywał ciężar wykazania, że pozwany sprzedawał produkty podrobione, bezprawnie oznaczone znakiem [...]. Tymczasem, Sąd Okręgowy oparł się na zeznaniach świadka, który po okazaniu mu pilników zakupionych u pozwanego stwierdził, że nie są one oryginalne.

Mając na uwadze twierdzenia Sądów *meriti*, zauważenia wymaga, że

wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie lub w EOG, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku (wyrok TSUE z 3 czerwca 2010 r., C -127/09, ZOTSiS 2010/6A/I-4965-4984).

Wyjaśnić również należy, że osoba, która powołuje się na skutki prawne określonego działania, powinna przeprowadzić dowód wskazany w art. 6 k.c. Dotyczy to zarówno powoda, jak i pozwanego, jednakże każda ze stron postępowania powinna dowodzić innych okoliczności. Powód w procesie o naruszenie prawa ochronnego powinien wykazać fakt realizacji wszystkich przesłanek naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Z kolei pozwany, w przypadku podniesienia zarzutu wyczerpania prawa, powinien przeprowadzić dowód na okoliczność realizacji tychże przesłanek. W szczególności powinien wykazać, że towar (pilniki) opatrzony znakiem towarowym został już uprzednio wprowadzony do obrotu przez powódkę, przez podmiot powiązany gospodarczą z nią lub za jej zgodą na terytorium EOG.

Trafnie zatem Sąd pierwszej instancji, w ustaleniu rozkładu ciężaru dowodu, posłużył się wyrokiem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE (wówczas: Europejski Trybunał Sprawiedliwości) z 8 kwietnia 2003 r. (C-244/00, Van Doren, ECLI:EU:C:2003:204). W okolicznościach sprawy dochodzi bowiem do odwrócenia ciężaru dowodu. Zgodnie z tym wyrokiem reguła dowodowa, zgodnie z którą wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi środek obrony osoby trzeciej, wobec której właściciel znaku towarowego wnosi skargę, konsekwencją której jest to, że istnienie warunków dla takiego wyczerpania, powinno, co do zasady, zostać udowodnione przez osobę trzecią powołującą się na tę okoliczność, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sąd Apelacyjny tak naprawdę nie rozważył, czy pozwany zaoferował dowód z wyczerpania. A.B. ograniczył się jedynie do twierdzenia, że wszystkie oferowane i

wprowadzone przez niego do obrotu pilniki z oznaczeniem [...] zostały nabyte legalnie. Sąd drugiej instancji nie rozważył materiału dowodowego w tym przedmiocie i czy w ogóle został on przedstawiony. Chodzi w szczególności o stosowną dokumentację, z której wynikałaby okoliczność nabycia towaru od uprawnionego podmiotu. Poza sporem pozostawało natomiast, że powódka udowodniła przysługującą jej wyłączność używania na terytorium EOG słownych znaków towarowych [...].

Sąd Apelacyjny oparł rozstrzygnięcie również na stwierdzeniu, że cechy takie jak kolor czy odpowiednia warstwa ścierna nie należą do elementów chronionych, stąd wygląd samego pilnika nie może być przesądzający dla ustalenia, czy pochodzi on od podmiotu uprawnionego. Dokonana w ten sposób zawężona ocena, która została ograniczona do zbadania oznaczeń słownych znaku towarowego, z pominięciem analizy różnicy cech przedmiotu wprowadzonego do obrotu przez powódkę, a proponowanego przez pozwanego nie była także prawidłowa. Oczywiście, powództwo dotyczy znaku towarowego, a nie wzoru użytkowego czy przemysłowego, które zabezpieczają właściwości składające się na wygląd zewnętrzny produktu, niemniej jednak ocena Sądu Apelacyjnego doprowadziła do przedwczesnego wniosku, że sam wygląd produktu nie może przesądzać czy pochodzi on od podmiotu uprawnionego. Nie można zatem wykluczyć prawdopodobieństwa skojarzenia produktów.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., orzeczono jak w sentencji wyroku, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 398²¹ k.p.c.).

[as]

M.M.