

**Sygn. akt I ACa 1280/12**

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSA Hanna Rojewska</b>
<b>Sędziowie:</b>	<b>SSA Alicja Myszkowska</b> <b>SSO del. Krystyna Golinowska (spraw.)</b>
Protokolant:	st. sekr. sądowy Katarzyna Olejniczak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą

**w M.**

przeciwko **S. P.**

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu

z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I C 76/11

1. oddala apelację;
2. zasądza od (...)z siedzibą w M. na rzecz S. P. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

**Sygn. akt I ACa 1280/12**

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu

oddalił powództwo (...) z siedzibą w M. przeciwko S. P. o zapłatę kwoty 10 126 zł z tytułu naruszenia praw ochronnych do międzynarodowych znaków towarowych (...)i (...) oraz orzekł o kosztach procesu obciążając nimi powoda na podstawie art. 98 kpc.

Sąd I instancji ustalił, że oznaczenia (...) i (...) są zastrzeżonymi międzynarodowymi znakami towarowymi wpisanymi do rejestru znaków, które korzystają z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiotami uprawnionymi są: (...) z siedzibą w W. (w skrócie (...)) - do znaku (...) i (...) z siedzibą w M. (w skrócie (...)) - do znaku (...). Wymienione podmioty zawarły porozumienie, zgodnie w którym (...) jest uprawniony do przejścia we własnym imieniu ścigania prawnego w przypadku gdy naruszane są w Polsce i Rumunii prawa ochronne (...) dla znaku przez sprzeczne z prawem kopiowanie lub stosowanie znaku lub gdy przez tego rodzaju naruszenie dla (...) powstały związane z tym roszczenia, w szczególności roszczenia dotyczące odszkodowania lub wzbogacenia się. (...) ustanowił (...) Komitet Narodowy z siedzibą w I. pełnomocnikiem do występowania w jego imieniu i podejmowania wszelkich kroków zmierzających do ochrony znaków towarowych (...) oraz (...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności do dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych o zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia związanych z ochroną wyżej wymienionych znaków.

S. P. prowadzi od 1 kwietnia 2009 r. działalność gospodarczą, m.in. w zakresie produkcji opakowań drewnianych. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 16 września 2010 r. pozwany został skazany za to, że w okresie od 12 marca 2010 r. do 19 marca 2010 r. w S., prowadząc firmę o nazwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. i S. D., nie posiadając licencji, w celu wprowadzenia do obrotu oznaczył 1051 palet drewnianych zastrzeżonymi znakami towarowymi (...) i (...), dostarczając narzędzia w postaci wypalarek i matryc wyżej wymienionym, zatrudniając ich do pracy i oferując wynagrodzenie, powodując swoim działaniem narażenie na stratę w wysokości 31 530 zł (...) Komitet Narodowy z siedzibą w I., tj. za czyn wypełniający dyspozycję art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 12 kk. Jednocześnie Sąd na podstawie art. 306 ust. 2 ustawy orzekł przepadek palet drewnianych oznaczonych znakami (...), (...) i (...) w łącznej ilości 651 sztuk.

Strona powodowa dochodzi żądania na podstawie przepisu art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: „Pwp”), zgodnie z którym osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Stosownie do art. 296 ust. 2 powołanej ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów ( pkt 1), znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2), znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).

Sąd Okręgowy wskazał, że treść wyroku karnego skazującego nie pozwala na ustalenie, że pozwany dokonał obrotu towarem, który oznaczył, nie posiadając licencji, zastrzeżonymi znakami towarowymi (...) i (...). W tych warunkach, ponieważ powód wywodzi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie ze zdarzenia stanowiącego podstawę prawomocnego wyroku skazującego pozwanego z art. 305 ust. 1 Pwp, uznać należało, że nie została wykazana przesłanka odpowiedzialności z art. 296 Pwp polegająca na bezprawnym używaniu znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Ciężar dowodu obciążał powoda na mocy art. 6 kc. Skoro pozwany nie przyznał, że palety zostały wprowadzone do obrotu, wyrok skazujący też takich ustaleń nie zawiera, zaś innych dowodów w tym zakresie powód nie przedstawił sąd I instancji uznał, że dokonanie obrotu paletami zawierającymi znaki (...) i (...) nie zostało udowodnione.

Sąd Okręgowy nie podzielił wyrażonego przez powoda stanowiska, że ustalenia przywołanego wyroku skazującego są wystarczającym dowodem na to, że pozwany naruszył prawa ochronne do znaków towarowych (...) i (...) przez ich używanie w obrocie gospodarczym. Umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym wchodzi co prawda w zakres przyjętej w art. 154 ustawy definicji używania znaku towarowego, niemniej nie jest to równoznaczne ze spełnieniem przesłanki używania w obrocie gospodarczym. Również fakt, że pozwany prowadził w dacie skazania i prowadzi nadal działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji palet, a nawet, że oznaczał palety w celu wprowadzenia ich do obrotu nie stanowi o ich używaniu w obrocie gospodarczym. Ochrona z art. 296 Pwp aktualizuje się zaś dopiero wtedy, gdy ma miejsce bezprawne rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym, poza miejscem gdzie taki znak został wytworzony (na co wprost wskazuje przepis art. 296 ust. 2 ustawy). Ponadto z samego wyroku sądu karnego wynika, że w stosunku do 651 palet - z przedmiotowych 1051 - orzeczono ich przepadek, więc w sposób oczywisty nie znalazły się w obrocie gospodarczym. Co do pozostałych, z przyczyn wyżej wskazanych, dowód ich używania w obrocie gospodarczym nie został przez powoda przeprowadzony.

Sąd Okręgowy podniósł także, iż strona powodowa zgłosiła roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody, które ma odpowiadać wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z tych znaków. Dla realizacji takiego żądania konieczne jest wykazanie powstania szkody. Wprawdzie z uwagi na wybór sposobu realizacji roszczenia - ryczałtowy (art. 296 ust. 1 pkt 2 Pwp), a nie na zasadach ogólnych (art. 296 ust. 1 pkt 1 Pwp) nie ma potrzeby wykazywania wysokości szkody, natomiast powód nie jest zwolniony z obowiązku udowodnienia samego faktu jej powstania. Niezależnie od powyższego, w ocenie sądu I instancji, również wysokość dochodzonego roszczenia nie została wykazana w sposób dostateczny. Regulacja poszczególnych składników wynagrodzenia za uzyskanie licencji i ich wysokości przybierać musi określone formy ich procedowania oraz poddana jest określonym kompetencjom poszczególnych organów. Tymczasem powód przedstawił w tym zakresie jedynie określone informacje i częściowe dowody - nie udokumentował tych regulacji, nie wskazał źródeł obowiązującego poszczególnych składników wynagrodzenia, a także ich wysokości zwłaszcza w zakresie powołanej opłaty 600 euro określonej jako koszty oceny zakładu.

Powyższe orzeczenie zaskarżył w całości powód, wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania za obie instancje.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a) art. 296 ust. 1 w zw. z art. 153 i 154 Pwp poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, iż bezprawne używanie znaków towarowych polegające na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu gospodarczego nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy z przepisów tych w sposób jednoznaczny wynika, iż zachowanie takie stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy skutkujące powstaniem takiej odpowiedzialności,

b) art. 296 ust. 2 Pwp poprzez jego błędną wykładnię, skutkującą pominięciem faktu, iż przepis ten określa przede wszystkim przedmiotowy zakres ochrony znaku towarowego, nie precyzuje natomiast czynności składających się na treść prawa ochronnego, których dokonanie przez nieuprawnionego skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą,

c) art. 296 ust. 2 w zw. z art. 154 Pwp poprzez jego błędną wykładnię, skutkującą przyjęciem, iż określenie „używania w obrocie gospodarczym” oznaczać może wyłącznie wprowadzanie towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym do obrotu gospodarczego lub dokonywanie obrotu takimi towarami, podczas gdy określenie to jest pojęciem odmiennym i znacznie szerszym,

d) art. 296 ust. 1 Pwp w zw. z art. 361 § 2 kc poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niezastosowanie i nieuznanie za szkodę poniesioną przez powoda utraconego wynagrodzenia, należnego za wydanie pozwolenia na

oznaczanie palet zastrzeżonymi znakami towarowymi w zakresie ustalonym w wyroku karnym, w sytuacji gdy przepis ten za szkodę takie utracone korzyści uważa,

e) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) poprzez jego niezastosowanie, skutkujące błędnym przyjęciem, iż powód nie udokumentował źródła obowiązywania opłaty 600 Euro określonej jako „koszt oceny zakładu”, stanowiącej składnik wynagrodzenia za korzystanie z zarejestrowanych znaków towarowych (...) i (...), gdy tymczasem wysokość tej opłaty wynika z tzw. Przewodnika, czyli dokumentu

skierowanego do każdego podmiotu, który zamierza używać oznaczeń (...) lub (...), a jej wysokość została ustalona w sposób swobodny przez podmiot do tego uprawniony;

2) naruszenie przepisów postępowania, mających wpływ na wydanie zaskarżonego orzeczenia, tj.:

a) art. 233 § 1 kpc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny wiarygodności i mocy przedstawionych przez strony dowodów, a także dokonanie wybiórczej oceny zebranego materiału dowodowego, polegające na przyjęciu, że:

- powód nie wykazał zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę, podczas gdy powód w szczególności przedstawił wyrok karny Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawie II K 850/10, który w opisie czynu wskazuje na działanie pozwanego polegające na bezprawnym używaniu zarejestrowanego znaku towarowego w obrocie gospodarczym,

- powód nie udowodnił wysokości wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody byłoby należne tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie ze znaków towarowych, gdy tymczasem powód przedstawił wszystkie składniki dochodzonego pozwem roszczenia oraz ich źródło,

- powód nie poniósł w związku z bezprawnym oznaczaniem zarejestrowanymi znakami towarowymi 1051 sztuk palet szkody, gdy tymczasem uprawnienie do oznaczania palet znakami towarowymi (...) i (...) zawsze uzależnione jest od zapłaty oznaczonego wynagrodzenia;

b) art. 231 kpc poprzez jego niezastosowanie, polegające na nieustaleniu na podstawie faktów: oznaczania palet drewnianych zarejestrowanymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej w zakresie m. in. produkcji opakowań drewnianych, oferowania wynagrodzenia innym osobom za działania polegające na bezprawnym oznaczaniu palet, oznaczenia aż 1051 sztuk palet, innego mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy faktu, a mianowicie że

bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych miało miejsce w obrocie gospodarczym.

### **Sąd Apelacyjny w Łodzi zważył, co następuje:**

Apelacja nie jest zasadna i podlega oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

Na wstępie stwierdzić należy, że sąd odwoławczy podziela ocenę materiału

dowodowego i ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz przyjmuje je za własne. Wbrew temu co wywodzi skarżący Sąd Okręgowy nie naruszył art. 231 kpc. Stan faktyczny sprawy odpowiada treści ustaleń prawomocnego wyroku skazującego pozwanego S. P. za przestępstwo z art. 305 ust. 1 Pwp. Treścią tych ustaleń sąd cywilny jest przy tym związany zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 kpc. Zgodnie z powołanym przepisem ustawodawca penalizuje dwie, wyliczone enumeratywnie formy zachowania się sprawcy, które sprowadzają się do fałszowania towaru w celu wprowadzenia go do obrotu oraz do dokonania nim obrotu. Pozwany został skazany za czyn polegający na oznaczeniu 1051 palet drewnianych zastrzeżonymi znakami towarowymi (...) i (...) w celu wprowadzenia ich do obrotu, zatem za pierwszą ze wspomnianych, alternatywnie ujętych czynności sprawczych. Oznacza to, że powołany przepis uznaje za przestępstwo tylko niektóre typy zachowań, sprowadzające się do bezprawnego używania znaku towarowego. Teza ta

znajduje jednoznaczne potwierdzenie w dyspozycji przepisu art. 154 Pwp, w którym wymieniono inne formy używania znaku towarowego.

Powyższe uwagi potwierdzają trafność konstatacji Sądu Okręgowego, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na ustalenie, iż pozwany używał w obrocie gospodarczym zastrzeżonych znaków towarowych (...) i (...), skoro nie został skazany za dokonywanie nimi obrotu. Po myśli art. 11 zd. 1 kpc sąd w postępowaniu cywilnym jest związany jedynie ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Dowodów na ewentualne inne działania pozwanego, poza oznaczaniem towarów przedmiotowymi znakami towarowymi, strona powodowa nie przedstawiła. W okolicznościach sprawy za niezasadny uznać też należy zarzut naruszenia art. 231 kpc. Przewidziane w tym przepisie domniemanie faktyczne jest środkiem dowodowym stosowanym w braku bezpośrednich środków dowodowych, konstruowanym z uwzględnieniem reguł wskazanych w przepisie art. 233 § 1 kpc. Treścią domniemania faktycznego jest uznanie za istniejący określonego faktu wynikającego z wzajemnego, logicznego związku pomiędzy innymi, ustalonymi faktami i sądami o tych faktach. Z faktu, że pozwany dopuścił się zachowania polegającego na oznaczaniu towarów podrobionym lub zarejestrowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 305 ust. 1 Pwp można jedynie wyprowadzić wniosek, iż opisane działanie stanowiło przygotowanie do popełnienia przestępstwa polegającego na dokonywaniu obrotu tymi towarami. Wniosek, że takiego obrotu rzeczywiście dokonano jest zbyt daleko idący przy uwzględnieniu zasad logiki i doświadczenia życiowego, choćby dlatego, że sprawca czynności podrobienia znaku towarowego mógł jeszcze nie przystąpić do planowanej czynności obrotu tak oznaczonymi produktami.

Niezasadne są również zarzuty naruszenia prawa materialnego w szczególności art. 296 Pwp. Powołany przepis w ust. 2 pkt 1 – 3 wyodrębnia trzy postacie używania znaku osoby trzeciej, stanowiące naruszenie prawa ochronnego. W świetle tego przepisu naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, w uproszczeniu, jest bezprawna ingerencja w prawo uprawnionego z tytułu rejestracji, polegająca na używaniu w obrocie gospodarczym, przez osobę trzecią, identycznego oznaczenia dla identycznych towarów, identycznego lub podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów do objętych rejestracją, jeżeli skutkiem używania jest powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów oraz identycznego lub podobnego oznaczenia do renomowanego znaku towarowego, dla jakichkolwiek towarów, przy spełnieniu dodatkowych warunków.

Jak prawidłowo podkreślił sąd I instancji do przesłanek naruszenia prawa ochronnego o charakterze ogólnym należy przesłanka używania powyższego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Powyższa przesłanka została ustanowiona *expressis verbis* w art. 296 ust. 2 Pwp i oznacza, że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi tylko w razie takiego używania znaku przez osobę trzecią, które dokonuje się w toku działalności gospodarczej. Pojęcie obrotu gospodarczego nie jest zdefiniowane w prawie własności przemysłowej. Należy jednak pod nim rozumieć całokształt działalności związanej funkcjonalnie ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Innymi słowy, musi dokonywać się w handlu, którego przedmiotem jest dystrybucja towarów lub usług na rynku, niezależnie od tego czy osoba trzecia (naruszyciel) prowadzi działalność gospodarczą. Za niezbędny uznać jednak należy fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez zawieranie umów o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami. Chodzi zatem o rzeczywiste używanie znaku towarowego (...)

W realiach sprawy, jak wyżej wskazano, okoliczności takie nie zostały udowodnione. Samo zaś podjęcie czynności przygotowawczych do pojawienia się określonych produktów w obrocie nie może być uznane za równoznaczne z ich wejściem do obrotu. Należy zgodzić się ze skarżącym, że pojęcie „używania w obrocie gospodarczym” jest pojęciem szerszym niż „wprowadzanie do obrotu gospodarczego”, jednak nie ma to istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Przez wprowadzenie do obrotu należy bowiem rozumieć przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym”, zaś używanie w obrocie może dotyczyć również na uczestniczeniu w dalszym obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. Powyższa uwaga nie podważa zatem prawidłowości wyprowadzonego przez Sąd Okręgowy wniosku, że działanie pozwanego polegające wyłącznie na oznaczeniu przedmiotowych towarów zastrzeżonymi znakami towarowymi (...) i (...) nie stanowiło

bezprawnego używania tych znaków w obrocie w rozumieniu art. 296 ust. 2 Pwp, gdyż nie wykazano gospodarczej eksploatacji znaku towarowego przez pozwanego.

Z tych wszystkich względów apelacja podlegała oddaleniu. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 kpc.