

Sygn. akt I CSK 67/19

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący)

SSN Jacek Grela (sprawozdawca)

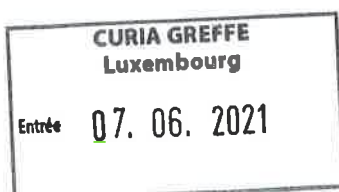
SSN Marcin Krajewski

Protokolant Justyna Kosińska

w sprawie z powództwa Procter & Gamble International Operations SA w Genewie przeciwko Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. k. w Warszawie o ochronę unijnego znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 grudnia 2020 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt VII AGa 702/18,

na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym:

Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do których nie można stwierdzić, aby zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.



Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Izba Cywilna
Sądu Najwyższego

Justyna Kosińska
starszy sekretarz sądowy

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 29 grudnia 2020 r. w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Sąd odsyłający

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Strony postępowania głównego

Powód: Procter & Gamble International Operations S.A. w Genewie.

Pełnomocnik powoda: adwokat Dariusz Piróg.

Pozwany: Perfumesco.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie

Pełnomocnicy pozwanego: radca prawny Tomasz Snażyk, radca prawny Małgorzata Alf - Grabowska, adwokat Alicja Cessak – Mojnowska.

Przedmiot sporu w postępowaniu głównym

Powód domagał się:

1. zakazania pozwanemu używania unijnego znaku towarowego nr 000049254 HUGO BOSS, zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania, importowania, eksportowania, reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach

opatrzonych wskazanym unijnym znakiem towarowym, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów, zawierających na opakowaniach lub flakonikach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”,

2. zobowiązania pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS nr 000049254, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów, zawierających na opakowaniach lub flakonikach informację: „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „demonstration” lub „tester”, w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powoda,

3. zobowiązania pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem www.perfumesco.pl, a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży perfum, wód toaletowych lub perfumowanych, sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzględniającym powództwo, nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy oraz zwrot kosztów postępowania.

Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U.UE.L.2004.157.45 z dnia 2004.04.30; dalej: dyrektywa 2004/48):

Artykuł 10

Środki naprawcze

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 naruszenie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują:

- a) wycofanie z handlu;
- b) definitywne usunięcie z handlu; lub
- c) zniszczenie.

2. Organy sądowe zarządzają wykonanie tych środków na koszt naruszającego, chyba że przywołane zostały szczególne przyczyny, aby tego nie robić.

3. Rozpatrując żądanie zastosowania środków naprawczych, należy brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia a zarządzonymi środkami naprawczymi, a także interesy stron trzecich.

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.L.2009.78.1 z dnia 2009.03.24, zmienione rozporządzeniem nr (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.U.E.L.2015.341.21) z dniem 23 marca 2016 r.; dalej: rozporządzenie nr 207/2009):

Artykuł 9

Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego

1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku

towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

Artykuł 102

Sankcje

1. W przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.

2. 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.

2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U.UE.L.1994.336.214 z dnia 1994.12.23; dalej: porozumienie TRIPS).

3. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Bruksela, 22.12.2010, SEK(2010) 1589 wersja ostateczna:

Cele dyrektywy 2004/48

Rozbieżności między systemami egzekwowania praw własności intelektualnej państw członkowskich utrudniają właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i egzekwowanie prawa materialnego w zakresie takich praw. Powoduje to powstawanie ograniczeń w zakresie działalności transgranicznej, utratę zaufania do rynku wewnętrznego i zmniejszenie inwestycji w innowacyjność i kreatywność. Dyrektywa zbliża do siebie krajowe systemy prawne w celu zapewnienia podmiotom prawa autorskiego i organom państw członkowskich minimalnego standardowego zestawu narzędzi do zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.

Dyrektywa włącza środki prawa cywilnego na mocy porozumienia TRIPS do ram prawnych UE. Wykracza ona poza minimalny zakres postanowień określonych w tym porozumieniu, obejmując również na przykład kwestię odszkodowania, środków naprawczych i dowodów. Ponadto podstawę dyrektywy stanowią praktyki zagwarantowane w prawie państw członkowskich, które okazały się najskuteczniejsze przed przyjęciem dyrektywy (podejście oparte na najlepszych praktykach). Państwa członkowskie mogą również dodawać sankcje i środki zaradcze, które są korzystniejsze dla podmiotów prawa autorskiego. W związku z tym dyrektywa zapewnia minimalne i zarazem elastyczne ramy prawne dla egzekwowania praw własności intelektualnej.

4. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann przeciwko Nordrhein-Westfalen.

5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim KG i inni przeciwko Swingward Ltd i inni, ZOTSiS 2007/4/I-3391.

Punkty 59-64 wyroku:

59

Zatem jeżeli, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, prawo wspólnotowe nie przewiduje szczególnych sankcji w sytuacji, gdy naruszenia zostały dokonane, na władzach krajowych ciąży obowiązek ustanowienia odpowiednich przepisów mających wówczas zastosowanie, które muszą być nie tylko proporcjonalne, lecz również na tyle skuteczne i odstraszające, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 94).

60

Należy przypomnieć, jak to zostało też wskazane między innymi w pkt 21 niniejszego wyroku, że niespełnienie jednej z przesłanek określonych w pkt 79 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego, by uprawniony do znaku towarowego mógł zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, który został przepakowany.

61

Wynika z tego, że przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania przywozu równoległego produktów leczniczych, które chociaż nie są produktami podrabianymi, to jednak zostały wprowadzone do obrotu z pominięciem obowiązku wcześniejszego zawiadomienia, musi przysługiwać mu w takim samym zakresie jak w przypadku sprzedaży towarów podrabianych.

62

W obu tych przypadkach produkty nie powinny być zostać wprowadzone na dany rynek.

63

Zatem przepis krajowy, na mocy którego w przypadku przywozu równoległego i wprowadzenia do obrotu produktów niebędących produktami podrabianymi bez wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego temu ostatniemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny

z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

64

W świetle powyższego na trzecie pytanie należy odpowiedzieć, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu tego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia. Sankcja z tytułu naruszenia musi być nie tylko proporcjonalna, ale również na tyle skuteczna i odstraszająca, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy którego w przypadku tego rodzaju naruszenia uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

Przepisy i orzecznictwo krajowe

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.; dalej: p.w.p.):

Art. 286. 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.

7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r., I CKN 308/01, niepubl.

Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

8. Wykładnia art. 10 dyrektywy 2004/48.

Art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania

9. Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. zakazał pozwanemu używania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS, zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 000049254 dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody toaletowe i perfumowane), 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 HUGO BOSS, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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”;
2. zobowiązał pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS

nr 000049254, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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 Łukasza Warchoła w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powoda,

3. zobowiązał pozwanego do podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, zapisanej czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 20 na białym tle, informacji o treści: Wyrokiem wydanym 26.06.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał „Perfumesco.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w Warszawie używania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS nr 000049254, 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 HUGO BOSS, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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”; Sąd zobowiązał pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, perfum, wód toaletowych i perfumowanych naruszających prawa do znaku towarowego HUGO BOSS. - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem www.perfumesco.pl, a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, na której pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu i sprzedaży perfum, wód toaletowych lub perfumowanych, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700x900 pikseli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na

stronie, oraz do utrzymywania tej informacji na tej stronie internetowej we wskazany sposób, nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy;

4. oddalił powództwo w pozostałej części;

5. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.377 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

10. Powód wywodził swoje roszczenia z przysługujących mu praw do unijnego znaku towarowego HUGO BOSS, zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 000049254 dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody toaletowe i perfumowane).

11. Pozwany wniosł o oddalenie powództwa.

12. Powyższy wyrok zapadł na podstawie następujących ustaleń:

Powód był producentem wyrobów perfumeryjnych - na podstawie umowy licencji udzielonej przez uprawnionego HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG w Metzingen - 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 HUGO BOSS zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w dniu 26 marca 2008 r. pod numerem 000049254, chronionego m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy).

13. HUGO BOSS jest jedną z największych światowych marek w branży modowej i perfumeryjnej. Spółka, założona w 1924 r. w Metzingen przez Hugo Ferdinanda Bossa sprzedaje obecnie towary oznaczone tą marką w 129 krajach na całym świecie. Pierwsze perfumy HUGO BOSS zostały stworzone w 1985 r.

14. Uprawniona dba o wizerunek i renomę swych znaków, a także o wysoką jakość towarów oferowanych pod marką HUGO BOSS. Dąży przy tym do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów obsługi. Sprzedaż odbywa się

za pośrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaku HUGO BOSS oraz luksusowy charakter towarów nim opatrzonych. Wiąże się z tym udostępnianie klientom do testowania próbek produktów. Testery są przekazywane przez uprawnioną bezpłatnie sprzedawcom i autoryzowanym dystrybutorom, wyłącznie w celach prezentacji i promocji kosmetyków, we flakonach tożsamych z wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży opatrzonymi znakami towarowymi HUGO BOSS. Ich opakowania zewnętrzne mają jednolity jasny kolor z widoczną informacją o tym, że egzemplarz nie jest przeznaczony do sprzedaży np.: „not for sale”, „demonstration” albo „tester”. Towary te nie są wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą.

15. W toku postępowania, w 2016 r. umowa licencyjna łącząca HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG i powoda została rozwiązana.

16. Pozwany prowadzi od stycznia 2012 r. działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów perfumeryjnych przez sklep na stronie internetowej pod adresem perfumesco.pl. Spółka dystrybuje m.in. nieprzeznaczone do sprzedaży egzemplarze demonstracyjne wyrobów perfumeryjnych HUGO BOSS, oznaczone jako „TESTER”. Takie produkty oferuje w znacznej liczbie na swej stronie internetowej pod adresem perfumesco.pl. 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 HUGO BOSS.

17. W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoń dokonał w dniu 28 lipca 2016 r. zajęcia perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym HUGO BOSS: - nieprzeznaczonych do sprzedaży testerów z oznaczeniami: „not for sale”, „demonstration” albo „tester”; - oznaczonych kodami wskazującymi, według oświadczenia powoda, na ich przeznaczenie przez wytwórcę

do wprowadzenia do obrotu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; - z których opakowań usunięto kody kreskowe lub je zasłonięto.

18. Produkty te pozwany nabywał od: Beauty Gallery, Anieli Misiarz Perfumeria Millor, Perfumerii Mariola Małolepsza, Jacka Lewandowskiego Frivol, Joanny Smorczewskiej-Wojs FlexCorp, Roberta Ostrowskiego Epoque Distribution, Jędrzeja Karaska Extreme Projects, Schimar Trading sp. z o.o. sp. k., Anny Brzozowskiej Ultraprestige i Primavera Parfum sp. z o.o. oraz za granicą od: Alito s.r.o., Belluria s.r.o., El nino parfum s.r.o. (Czechy), H&B Supplies Ltd (GB), JTG Trading BV (Holandia), Kersten Trading BV (Holandia) Lujo Export s.r.o., Premier Parfum s.r.o., Van Caem Prestige BV (Holandia).

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

19. W ocenie Sądu Okręgowego powództwo było w przeważającej części zasadne, przede wszystkim powód był uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego HUGO BOSS chronionego na terytorium Unii Europejskiej.

20. Zdaniem Sądu Okręgowego bezsporne w sprawie było, że pozwany oferuje, wprowadza do obrotu, reklamuje i składa w celu oferowania i wprowadzania do obrotu wyroby perfumeryjne, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego ani licencjobiorcę, a nawet nie są przez nich przeznaczone do sprzedaży (tzw. testery). Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona była na stronie internetowej pozwanego. Liczne egzemplarze wyrobów perfumeryjnych ze znakiem HUGO BOSS zostały też zajęte przez komornika sądowego realizującego zabezpieczenie udzielone powodowi w sprawie o sygn. akt XXII GWo 71/16.

21. Pozwany nie wykazał natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, że jego działania nie były bezprawne. W szczególności nie przedstawił dowodów na to, że doszło do wyczerpania prawa wyłącznego w konsekwencji wprowadzenia każdego

egzemplarza oferowanych lub wprowadzanych przez niego do obrotu towarów ze znakiem HUGO BOSS przez uprawnionego lub za jego zgodą.

22. W ocenie Sądu Okręgowego wskazanie przez pozwanego podmiotów, od których nabywał wyroby perfumeryjne i złożenie przez niego kilku faktur ogólnie tylko wskazujących jakich towarów dotyczą, nie mogło skutecznie zaprzeczyć zasadności stawianego zarzutu bezprawnego używania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS. Nawet jeśli sporne towary zostały przez pozwanego nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to równoznaczne z wyczerpaniem prawa do znaku, skoro powód temu przeczy.

23. Wyrokiem z dnia 20 września 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego, rozstrzygając o kosztach postępowania.

24. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu Okręgowego. Na wstępie wskazał, że nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powodowej. Podmiot uprawniony do dochodzenia ochrony unijnego znaku towarowego określa art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjodawca 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 niniejszego powództwa powód był wyłącznym licencjodawcą znaku towarowego nr 000049254 „HUGO BOSS”. Okoliczność ta wynika z potwierdzenia wpisu licencji. Powyższy przepis wyraźnie stanowi, że zasadnicze znaczenia dla legitymacji licencjodawcy wyłącznego do dochodzenia ochrony znaku towarowego ma umowa stron. W przedmiotowym przypadku umowa licencyjna upoważniała powoda do podejmowania działań przeciwko potencjalnym naruszcicielom prawa do znaku.

25. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy zasadnie przyjął także, że zostały zrealizowane wynikające z art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 warunki ochrony unijnego znaku towarowego. Zgodnie z ust. 1 art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 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. 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. Pozwany nie twierdził, że uzyskał osobiście zgodę na wprowadzenie towarów do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, niemniej podnosił, że nabył te towary od podmiotów, które taką zgodę otrzymały, na dowód czego przedstawił faktury VAT dotyczące zakupu produktów analogicznych do tych, których dotyczyło żądanie pozwu.

26. 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 do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego doszło. Dodał, że 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgodą uprawnionego do znaku towarowego. Niemniej 48 sztuk zabezpieczonych perfum to testery zawierające informację o nieprzeznaczeniu ich do sprzedaży detalicznej, 523 perfumy zabezpieczone przez komornika sądowego na rynek europejski nie były przeznaczone, zaś 3.641 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 nr 207/2009. Jeżeli idzie o zabezpieczonych 48 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez

właściciela lub za jego zgodą i nie można w tym zakresie mówić o zastosowaniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Informacja zamieszczona na tych produktach jednoznacznie przesądza, że nie zostały one przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

27. Sąd Apelacyjny podkreślił, że w przypadku 3.641 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 jest uprawniony do zakazania jego używania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ustęp 1 tego artykułu 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. Przepakowany produkt ma bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to może szkodzić renomie znaku towarowego. O ile art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 określa przesłanki udzielenia ochrony, o tyle zgodnie z art. 9 ust. 3 na podstawie ust. 2 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 pozwanego znaku towarowego HUGO BOSS było bezprawne, to powód mógł domagać się ochrony przewidzianej w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

28. Sąd drugiej instancji wskazał, że zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 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 p.w.p. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie można uznać, że Sąd pierwszej instancji naruszył powyższą normę poprzez 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. Powód bowiem nie kwestionował, że perfumy zabezpieczone przez komornika sądowego są produktami oryginalnym, a twierdził jedynie, że nie było zgody właściciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaś pozwany istnienia takiej zgody nie udowodnił.

29. 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 2004/48. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej dyrektywy 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 naruszenie 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 umożliwiłaby sądowi orzeczenie nakazu zniszczenia towarów, co do których stwierdzono naruszenie 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 2004/48 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 2004/48.

30. Sąd drugiej instancji uznał, iż jedynie orzeczenie nakazu zniszczenia perfum wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego do znaku towarowego zapewni rzeczywistą ochronę tego prawa. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż w celu wprowadzenia posiadanych przez pozwanego perfum do obrotu podjęto szereg działań mających na celu ukrycie braku zgody uprawnionego ze znaku towarowego; 3.641 zabezpieczonych perfum 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 pozwanego, o tyle z całą pewnością jako profesjonalista w obrocie perfumami, musiał on zdawać sobie sprawę, że pochodzenie tych produktów jest wątpliwe, a mimo to były one wprowadzane do obrotu. Co więcej, pozwany wprowadzał do obrotu nie tylko produkty z kodami zabezpieczającymi, ale w jego ofercie znalazły się również testery, co do których wyraźnie zaznaczono, że nie są one przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż testerów ze znakiem HUGO BOSS miała zarówno charakter detaliczny, jak i hurtowy. W tym przypadku pozwany musiał mieć pełną świadomość braku zgody właściciela znaku towarowego na wprowadzenie produktów do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Znaczna część perfum znajdujących się w posiadaniu pozwanego, a co do której nie było zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiada uszkodzone opakowania w wyniku usunięcia kodu zabezpieczającego, podczas gdy perfumy oznaczone znakiem HUGO BOSS są produktem ekskluzywnym. Usunięcie zaś fragmentów opakowań, a tym bardziej zerwanie oryginalnej folii i powtórne ich pakowanie w nieoryginalne opakowania zabezpieczające pogarsza jakość sprzedawanych produktów, a tym samym może negatywnie wpłynąć na renomę znaku towarowego.

31. 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 Europejskim Obszarem

Gospodarczym, godziłoby w funkcje spełniane przez znak towarowy, którego ochrony powód 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 Europejskim Obszarze Gospodarczym.

32. Sąd Apelacyjny uznał, że nieprzekonujące są również tezy pozwanego jakoby zniszczenie części posiadanych przez niego perfum uniemożliwiło mu dochodzenie praw ich dotyczących wobec, osób trzecich.

Sąd drugiej instancji wskazał, iż wartość perfum podlegających zniszczeniu nie ma wpływu dla przyjęcia, że zastosowanie takiego środka w niniejszej sprawie jest działaniem przekraczającym wagę naruszenia. Pozwany nigdy nie wykazał wartości perfum zabezpieczonych przez komornika sądowego, a wobec tego nie można ustalić, jakiego rzędu środki zostały w tym celu przez niego zainwestowane. Ponadto wartość mogłaby podlegać ocenie w kontekście kryteriów z art. 286 p.w.p., gdyby skonfrontować ją jednocześnie z zyskami, które osiągnął pozwany w związku z wprowadzaniem do obrotu perfum, co do których brak było zgody uprawnionego. Intensywność, z jaką pozwany naruszał prawo z rejestracji znaku towarowego HUGO BOSS, jak również stan zabezpieczonych perfum ma 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.

33. 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.

34. Sąd drugiej instancji stwierdził, że nie można uznać, iż udzielenie powodowi ochrony w zakresie wynikającym z zaskarżonego wyroku oznacza nadużycie przez niego prawa podmiotowego. Pozwany poprzez naruszenie prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego uchybił zasadom uczciwego obrotu, w tym uczciwej konkurencji, jak również dobrym obyczajom. Sąd Apelacyjny

podkreślił, że nie może skutecznie powoływać się na art. 5 k.c. ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego.

35. Powyższe orzeczenie zaskarżył skargą kasacyjną pozwany, zarzucając:

1. naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 386 § 2 k.p.c. 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 powód 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 powód nie kwestionował, że towary zabezpieczane przez komornika sądowego są produktami oryginalnymi, a twierdził jedynie, że nie było zgody właściciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego; bezsporny był zatem - zdaniem skarżącego - fakt, iż towary znajdujące się w magazynie pozwanego są towarami autentycznymi, a 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 o nr 207/2009 przez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zajęte towary zostały wprowadzone na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zgody powoda, podczas gdy ani z okoliczności przedmiotowej sprawy, ani też z treści sporządzonego przez powoda raportu z oględzin zajętych towarów nie wynika, jakoby zajęte towary zostały wprowadzone na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zgody uprawnionego podmiotu;

4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie i uznanie roszczeń sformułowanych przez powoda za zasadne i współmierne do potencjalnych naruszeń znaku towarowego.

36. We wnioskach skargi kasacyjnej pozwany domagał się uchylecia i zmiany zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie jego apelacji i oddalenie

powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na jego rzecz kosztów postępowania kasacyjnego; ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości, jak również poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Podstawy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

37. Sądy meriti rozpoznające niniejszą sprawę przyjęły tzw. pronijną wykładnię art. 286 p.w.p. Zauważyły wstępnie, że przepis ten pozwala sądowi orzec m.in. o zniszczeniu wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Jednakże dotyczy to tylko takich z nich, które stanowią własność naruszającego i zostały bezprawnie wytworzone lub oznaczone.

38. Sądy meriti zwróciły jednak uwagę na treść art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują:

- a) wycofanie z handlu;
- b) definitywne usunięcie z handlu; lub
- c) zniszczenie.

39. Ostatecznie Sądy meriti uznały, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie ogranicza możliwości zastosowania środka w postaci zniszczenia towarów tylko do towarów bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych. Przepis ten stanowi bowiem o towarach, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej. W rezultacie, Sądy przyjęły, że uregulowanie prawa krajowego nie może być sprzeczne z szeroko rozumianym prawem unijnym i należy orzec zniszczenie towarów, także wówczas, gdy nie zostały one bezprawnie wytworzone bądź oznaczone przez właściciela.

40. W związku z powyższym pojawiło się zagadnienie prawne stanowiące przedmiot pytania prejudycjalnego, a mianowicie, czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do których nie można stwierdzić, aby zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.

41. Niewątpliwie za stosowaniem art. 286 p.w.p. w jego literalnym brzemieniu przemawia przede wszystkim fakt, że jego nowelizacja, która miała miejsce na mocy ustawy z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662), stanowiła wynik implementacji dyrektywy 2004/48. W nauce prawa bezspornie przyjmuje się, że wnioski na podstawie art. 286 p.w.p. przysługują w przypadku naruszenia wszystkich praw własności przemysłowej. Przepis ten został umieszczony wśród postanowień wspólnych dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej. W rezultacie, ustawodawca wdrażając wskazaną dyrektywę był zobowiązany wziąć pod uwagę zawarte w niej rozwiązania prawne.

42. W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 10 kwietnia 1984 r., w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann przeciwko Nordrhein-Westfalen, wskazano m.in., że wynikający z dyrektywy obowiązek państw członkowskich osiągnięcia przewidzianego przez nią rezultatu, podobnie jak ich obowiązek na mocy art. 5 [10] Traktatu podjęcia wszelkich właściwych środków ogólnych lub szczególnych w celu zapewnienia wykonania tego zobowiązania, spoczywa na wszystkich organach państw członkowskich, w tym, w zakresie ich kompetencji, na organach sądowych.

Wynika z tego, że stosując prawo krajowe, a zwłaszcza przepisy ustawy krajowej wprowadzonej w celu wykonania dyrektywy 76/207/EWG, sąd krajowy ma

obowiązek interpretacji swojego prawa krajowego w świetle tekstu i celu dyrektywy, po to, by osiągnąć rezultat zakładany przez art. 189 ust. 3 [249 ust. 3].

Zajęte stanowisko dotyczyło dyrektywy 76/207/EWG, ale nie powinno być sporne, że konkluzja ma charakter ogólny i dotyczy implementacji każdej dyrektywy unijnej.

W rezultacie należy założyć, że nowelizacja art. 286 p.w.p. uwzględniała rozwiązania zawarte w dyrektywie 2004/48.

43. Kolejnym argumentem, który przemawia za literalną wykładnią art. 286 p.w.p. jest stanowisko krajowej doktryny. Otóż w większości przyjmuje się, że wytwory, które nie zostały uznane za bezprawnie wytworzone lub oznaczone w kraju miejsca ich wytworzenia mogą nie być objęte wnioskiem z art. 286 p.w.p. Ustalenie, które przedmioty są bezprawnie wytworzone lub oznaczone budzi zwłaszcza wątpliwości wówczas, gdy dochodzi do tzw. importu równoległego. Wytwory sprowadzane spoza obszarów objętych zakresem wyłącznego prawa mogą być traktowane jako legalnie wytworzone w miejscu ich nabycia, chociaż nie jest zgodne z prawem ich wprowadzenie bez zgody uprawnionego na terytorium, na którym skuteczne jest prawo wyłączne. Wytwory takie mogą być objęte zakazem ich wprowadzania do obrotu na podstawie roszczenia zakazowego z art. 287 p.w.p. Przyjęcie legalności ich wytworzenia lub oznaczenia nie pozwoli natomiast na zastosowanie w takich przypadkach wniosków na podstawie art. 286 p.w.p. (por. A. Jakubecki, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 14 C, 2017, rozdz. LVI; P. Podrecki, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło - Chlabicz, Warszawa 2020, teza 2 do art. 286).

44. Wprost podkreśla się, że „obiektem stosownych działań mogą być wyłącznie bezprawnie wytworzone przedmioty oraz środki i materiały użyte do ich wytworzenia. Dosłowne brzmienie przepisu art. 286 p.w.p. przemawia przeciwko możliwości zniszczenia rzeczy niebędących rzeczami bezprawnie wytworzonymi lub oznaczonymi” (tak T. Demendecki, w: T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, teza 4 do art. 286). W innym miejscu wskazano, że „odwołując się do literalnej i celowościowej wykładni komentowanego przepisu, jak również do orzecznictwa, należy stwierdzić, że zarówno bezprawne wytworzenie, jak i oznaczenie odnosi się

do sytuacji, w której odpowiednio, cały produkt lub tylko jego oznaczenie powstały bez zgody uprawnionego. Nie obejmują natomiast sytuacji, w której produkt od początku był legalny, prawidłowo oznaczony, został tylko w sposób nieprawidłowy wprowadzony do obrotu, lub sprowadzony na określony obszar celny. Trudno bowiem racjonalnie byłoby uzasadnić, dlaczego produkt początkowo oryginalny i legalny, na skutek zajścia pewnych zdarzeń, bez fizycznej ingerencji w jego strukturę stałby się nagle produktem nielegalnym. Przepis ten w sposób jednoznaczny odnosi się do kwestii technicznych związanych z produkcją i oznaczaniem towarów znakami towarowymi. Nie ma zastosowania do sytuacji wykraczających poza tę sferę, w szczególności dotyczących wprowadzania do obrotu, importu czy zmiany przeznaczenia, czy też szerzej to określając do sytuacji bezprawnego używania towarów z legalnymi znakami towarowymi" (tak M. Kubiak, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, teza 2 do art. 286). Wreszcie wskazano, że „zakres roszczeń wymienionych w art. 286 p.w.p. jest ograniczony do nakazania działań, które dotyczą bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia. Poza zakresem tego przepisu znajdują się wytwory, które nie zostały uznane za bezprawnie wytworzone lub oznaczone w kraju miejsca ich wytworzenia. Ustalenie, które przedmioty są bezprawnie wytworzone lub oznaczone, może napotykać trudności wówczas, gdy mamy do czynienia z wytworami pochodzącymi z importu. Wytwory pochodzące z tzw. importu równoległego mogą być uznawane za wyroby oryginalne, sprowadzane spoza obszarów objętych zakresem wyłącznego prawa. Takie towary są traktowane jako legalnie wytworzone w miejscu ich nabycia, chociaż nie jest zgodne z prawem ich wprowadzenie bez zgody uprawnionego na terytorium, na którym skuteczne jest prawo wyłączne. Brak ogólnego roszczenia o usunięcie skutków naruszenia nie pozwoli na zastosowanie w takiej sytuacji roszczenia o zniszczenie wytworów" (tak P. Podrecki, E. Trapie, *Roszczenia z art. 286 p.w.p.*, w: *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Tom 14B, Warszawa 2012, s.1446).

45. Z drugiej strony, jeszcze w okresie przed wdrożeniem dyrektywy 2004/48 w judykaturze sądów polskich można było spotkać stanowisko, według którego przy

rozpoznawaniu spraw, gdzie pojawiają się problemy prawne regulowane przez prawo wspólnotowe sądy mają obowiązek dokonywania wykładni inspirowanej interpretacją i duchem prawa wspólnotowego. Chodzi przy tym o taki kierunek tej wykładni, który byłby najbardziej zgodny z koncepcją rozwiązań obowiązujących w prawie wspólnotowym i odpowiadał utrwalonemu orzecznictwu wspólnotowemu. Innymi słowy, odwoływanie się do założeń ustawodawstwa wspólnotowego powinno być traktowane jako jedna z dyrektyw poprawnej wykładni obowiązującego prawa (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r., I CKN 308/01, niepubl.).

46. W podobnym duchu, a więc w drodze akceptacji wykładni rozszerzającej przepisów prawa krajowego w kontekście uregulowań prawa wspólnotowego, wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim KG i inni przeciwko Swingward Ltd i inni, ZOTSiS 2007/4/I-3391. Trybunał stwierdził m.in., że przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania przywozu równoległego produktów leczniczych, które chociaż nie są produktami podrabianymi, to jednak zostały wprowadzone do obrotu z pominięciem obowiązku wcześniejszego zawiadomienia, musi przysługiwać mu w takim samym zakresie jak w przypadku sprzedaży towarów podrabianych.

W obu tych przypadkach produkty nie powinny być zostać wprowadzone na dany rynek.

47. Wreszcie w Sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Bruksela, 22.12.2010, SEK(2010) 1589 wersja ostateczna, jako cele dyrektywy 2004/48 wskazano:

a) Rozbieżności między systemami egzekwowania praw własności intelektualnej państw członkowskich utrudniają właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i egzekwowanie prawa materialnego w zakresie takich praw. Powoduje to powstawanie ograniczeń w zakresie działalności transgranicznej, utratę zaufania do

ryнку wewnętrznego i zmniejszenie inwestycji w innowacyjność i kreatywność. Dyrektywa zbliża do siebie krajowe systemy prawne w celu zapewnienia podmiotom prawa autorskiego i organom państw członkowskich minimalnego standardowego zestawu narzędzi do zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.

b) Dyrektywa włącza środki prawa cywilnego na mocy porozumienia TRIPS do ram prawnych UE. Wykracza ona poza minimalny zakres postanowień określonych w tym porozumieniu, obejmując również na przykład kwestię odszkodowania, środków naprawczych i dowodów. Ponadto podstawę dyrektywy stanowią praktyki zagwarantowane w prawie państw członkowskich, które okazały się najskuteczniejsze przed przyjęciem dyrektywy (podejście oparte na najlepszych praktykach). Państwa członkowskie mogą również dodawać sankcje i środki zaradcze, które są korzystniejsze dla podmiotów prawa autorskiego. W związku z tym dyrektywa zapewnia minimalne i zarazem elastyczne ramy prawne dla egzekwowania praw własności intelektualnej.

48. Z powyższego wynika, że na forum instytucji unijnych przeważa zapatrywanie, według którego dyrektywa 2004/48 powinna stanowić swoiste minimum dla egzekwowania praw własności intelektualnej. Wydaje się, że przy takim podejściu art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 powinien stanowić punkt wyjścia do dokonywania interpretacji prawa krajowego. Innymi słowy, każdy podmiot z któregośkolwiek państwa członkowskiego powinien mieć zapewnioną ochronę prawną przynajmniej na poziomie wynikającym z uregulowań dyrektywy 2004/48, in casu w granicach zakreślonych treścią art. 10 ust. 1 tej dyrektywy. Zdaniem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, w przywołanym powyżej orzeczeniu, odwoływanie się do założeń ustawodawstwa wspólnotowego powinno być traktowane jako jedna z dyrektyw poprawnej wykładni obowiązującego prawa.

49. Z kolei, przedstawiciele polskiej nauki prawa opowiadają się za literalną wykładnią art. 286 p.w.p. Stanowisko to wzmacnia fakt znowelizowania rzeczzonego przepisu w wyniku wdrażania dyrektywy 2004/48.

50. W rezultacie w okolicznościach rozpoznawanej sprawy zaistniały podstawy, aby Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE ze wskazanym w postanowieniu pytaniem prejudycjalnym.



**Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność**

Izba Cywilna
Sądu Najwyższego

Justyna Kosińska
starszy sekretarz sądowy