

sygn. akt XXII GWzłt 69/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Gołaszewska

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa **Hewlett-Packard Development Company L.P. w Houston (Stany Zjednoczone)**przeciwko **Senetic Spółce Akcyjnej w Katowicach (Polska)**

o ochronę praw do unijnego znaku towarowego

postanawia

1. na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dwoma pytaniami prejudycjalnymi:

I. Czy artykuł 36 zdanie 2 TFUE w związku z artykułem 15 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a także w związku z artykułem 19 ustęp 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej rozumieć należy w ten sposób, że sprzeciwiają się one praktyce sądów krajowych państw członkowskich, polegającej na tym, że sądy:

- uwzględniając żądania uprawnionego z unijnego znaku towarowego o zakazanie przywozu – importu, wywozu - eksportu reklamowania towarów oznaczonych unijnym znakiem towarowym lub nakazanie wycofania z obrotu takich towarów,
- orzekając w postępowaniu zabezpieczającym o zajęciu towarów oznaczonych unijnym znakiem towarowym;

odwołują się w treści orzeczeń do „przedmiotów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą” – w następstwie czego ustalenie, których przedmiotów oznaczonych znakiem unijnym dotyczą orzeczone nakazy i zakazy (tj. ustalenie, które przedmioty nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą) jest, wobec ogólnego sformułowania treści orzeczenia, pozostawione organowi egzekucyjnemu, organ ten – dokonując wskazanych ustaleń - opiera się na oświadczeniach uprawnionego ze znaku

CURIA GREFFE
Luxembourg

Entrée 14. 06. 2021

towarowego lub dostarczonych przez uprawnionego narzędziach (w tym narzędziach informatycznych i bazach danych), a dopuszczalność kwestionowania powyższych ustaleń organu egzekucyjnego przed sądem w postępowaniu rozpoznawczym jest wyłączona lub ograniczona przez charakter środków prawnych przysługujących pozwanemu w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym?

II. Czy przepisy art. 34, 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być interpretowane w ten sposób, że wyłączają możliwość powołania się przez uprawnionego z rejestracji wspólnotowego (obecnie – unijnego) znaku towarowego na ochronę przewidzianą w art. 9 i art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie – art. 9 i art. 130 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej) w sytuacji, gdy:

- uprawniony z rejestracji wspólnotowego (unijnego znaku towarowego) prowadzi, w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim dystrybucję towarów oznaczonych tym znakiem w ten sposób, że jest ona prowadzona za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów, którzy mogą dokonywać dalszej sprzedaży towarów oznaczonych znakiem, podmiotom nie będącym odbiorcami końcowymi tych towarów, wyłącznie należącym do oficjalnej sieci dystrybucji – a jednocześnie autoryzowani dystrybutorzy zobowiązani są do nabywania towarów wyłącznie od innych autoryzowanych dystrybutorów lub od podmiotu uprawnionego do znaku towarowego;

- towary oznaczone znakiem towarowym nie posiadają żadnych oznaczeń ani innych cech odróżniających, które pozwoliłyby na ustalenie miejsca ich wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą;

- pozwany nabył towary oznaczone znakiem na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- pozwany odebrał oświadczenia od sprzedawców towarów oznaczonych znakiem, że towary te mogą być, zgodnie z przepisami prawa, przedmiotem obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- uprawniony z rejestracji unijnego znaku towarowego nie udostępnia żadnego narzędzia informatycznego (ani innego narzędzia) ani nie stosuje systemu oznaczeń – pozwalających potencjalnemu nabywcy towaru oznaczonego znakiem na samodzielną weryfikację legalności obrotu tymi towarami na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed nabyciem towaru - i odmawia dokonania takiej weryfikacji na prośbę nabywcy;

2. na podstawie artykułu 177 § 1 punkt 3¹ kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

sygnatura akt XXII GWzt 69/14

Uzasadnienie postanowienia z 1 kwietnia 2021 roku – wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Sąd odsyłający:

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

Strony postępowania głównego

Powód: Hewlett-Packard Development Company L.P. w Houston (Stany Zjednoczone)

Pełnomocnicy powoda: radca prawny Tomasz Koryzma, adwokat Adam Jodkowski, adwokat Karina Zielińska – Piątkowska, Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp.k., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Pozwany: Senetic Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice

Pełnomocnicy pozwanego: radca prawny Sławomir Dudzik, radca prawny Ewelina Rumak, Kancelaria T. Studnicki, K. Płaszka, Z. Ćwiakalski, J. Górski Sp.k., u. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków

Przedmiot sporu w postępowaniu głównym

Postępowanie przed sądem odsyłającym dotyczy roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych do unijnych znaków towarowych przysługujących powodowi.

Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

Wykładnia:

- artykułu 9 i art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie – art. 9 i art. 130 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej);

- artykułu 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w

związku z art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 36 zdanie 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

- artykułu 34, 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

1. Art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
2. Art. 9 i art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (art. 9 i art. 130 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej).
3. Art. 34, 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
5. Art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
6. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 *Van Doren*; z 24 listopada 2011 r. C-70/10 *Scarlet Extend*; z 16 lutego 2012 r. C-360/10 *SABAM*; z 29 lipca 2019 r. C-516/17 *Spiegel Online*; z 5 czerwca 2008 r. C-170/07 *Komisja przeciwko Polsce*; z 22 września 2011 r. C-323/09 *Interflora* oraz z 20 grudnia 2017 r. C-291/16 *Schweppes*.

Przepisy krajowe

7. Powołane niżej przepisy ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, poz. 1460 ze zmianami), dalej jako KPC:

Art. 325 [Sentencja]

Sentencja wyroku powinna zawierać wymienienie sądu, sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron.

Art. 758 [Organy]

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy

tych sądach komorników.

Art. 759 [Właściwość]

§ 1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

Art. 767 [Skarga na czynności komornika]

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (...).

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględni. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Art. 777 [Tytuły egzekucyjne]

§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

- 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem (...).

Art. 803 [Granice egzekucji]

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co

innego.

Art. 840 [Powództwo opozycyjne]

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia (...).

Art. 843 [Właściwość; pozew; zabezpieczenie]

(...) § 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.

§ 3. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Art. 1050. [Egzekucja czynności niezastępowalnej]

§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał (...).

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.

Art. 1051 [Egzekucja obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela]

§ 1. Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie

dalszego wniosku wierzyciela.

Przedstawienie stanu faktycznego i postępowania:

1. Powód jest spółką prawa amerykańskiego. Pozostaje podmiotem praw wyłącznych do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych za numerami 008579021 oraz 000052449.
2. Powód stosuje system dystrybucji polegający na tym, że:
 - sprzedaje towary opatrzone znakami towarowymi przez autoryzowanych przedstawicieli;
 - autoryzowani przedstawiciele zobowiązują się wobec powoda, że nie będą sprzedawać towarów opatrzonych znakami towarowymi na rzecz podmiotów, nie będących użytkownikami końcowymi tych towarów, innych, niż należący do sieci dystrybucyjnej powoda;
 - autoryzowani dystrybutorzy zobowiązani są do nabywania towarów wyłącznie od innych autoryzowanych dystrybutorów lub od podmiotu uprawnionego do znaku towarowego (powoda).
3. Powód nie stosuje systemów oznaczeń swoich towarów, które pozwalałyby na identyfikację, czy dany produkt był przeznaczony przez powoda na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też nie. Ustalenie rynku, na który zostały przeznaczone towary oznaczone znakami wymaga posłużenia się narzędziem informatycznym pozostającym w dyspozycji powoda (uprawnionego ze znaku towarowego). Narzędzie to obejmuje m.in. bazę danych o towarach, w tym oznaczenie rynku, na który przeznaczony był konkretny egzemplarz towaru.
4. Pozwany jest spółką prawa polskiego. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego. Pozwany wprowadzał na rynek polski towary oznaczone znakami towarowymi powoda. Były to towary wyprodukowane przez powoda i oznaczone przez powoda unijnymi znakami towarowymi, do których powodowi przysługują prawa wyłączne. Pozwany nabywał wskazane towary od sprzedawców innych, niż oficjalni dystrybutorzy towarów powoda. Przed nabyciem towarów – pozwany żądał od swoich kontrahentów oświadczeń, że obrót towarami na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie narusza praw wyłącznych powoda. Pozwany otrzymywał takie oświadczenia.
5. Pozwany przed nabyciem towarów od swoich kontrahentów zwracał się do autoryzowanych przedstawicieli powoda o potwierdzenie, że poszczególne towary mogą być przedmiotem obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez uszczerbku dla praw wyłącznych powoda. Nie otrzymywał odpowiedzi. Powód ani autoryzowani przedstawiciele powoda nie udostępniali pozwanemu narzędzi (w tym informatycznych) pozwalających na weryfikację miejsca przeznaczenia danego egzemplarza towaru.



6. Autoryzowani przedstawiciele innych przedsiębiorców (producentów sprzętu komputerowego) umożliwiają pozwanemu taką weryfikację przed nabyciem przez pozwanego towarów oznaczonych znakami towarowymi, do których tym przedsiębiorcom przysługują prawa wyłączne.
7. Kontrahenci pozwanego, od których pozwany nabywa towary oznaczone znakami towarowymi powoda, to podmioty z siedzibami na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Pozwany powołuje się na zasadę wyczerpania prawa do unijnego znaku towarowego.
9. Pozwany otrzymywał od sprzedawców towarów opatrzonych znakami powoda zapewnienia, że wprowadzenie towarów na rynek polski nie narusza praw wyłącznych powoda do unijnych znaków towarowych – wobec wyczerpania tych praw, w następstwie uprzedniego wprowadzenia produktów oznaczonych unijnymi znakami towarowymi do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą.
10. W praktyce sporu sądowego wykazanie przez pozwanego, że egzemplarz towaru opatrzony unijnym znakiem towarowym powoda, został wprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą – jest bardzo utrudnione. Pozwany może zwrócić się do swojego sprzedawcy. Natomiast nie uzyska informacji, od kogo egzemplarze towaru nabył jego dostawca – ani jakie były poprzednie podmioty w łańcuchu dostawy egzemplarza towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawcy nie chcą ujawniać swoich źródeł zaopatrzenia, aby nie stracić nabywców. Problem powyższy Trybunał dostrzegał w swoim orzecznictwie m.in. w wyroku z 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 *Van Doren*.
11. Przedmiotem postępowania zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXII Wydziałem Własności Intelektualnej są m.in. żądania powoda, aby Sąd:
 - zakazał pozwanemu naruszania przysługujących powodowi praw z unijnych znaków towarowych – poprzez zakazanie przywozu, importowania, wywozu (eksportowania), reklamowania oraz składowania w powyższych celach towaru stanowiącego sprzęt komputerowy, oznaczony choćby jednym z unijnych znaków towarowych przysługujących powodowi, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą;
 - nakazał pozwanemu wycofanie z obrotu towarów stanowiących sprzęt komputerowy, oznaczonych choćby jednym z unijnych znaków towarowych przysługujących powodowi, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą.

W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

12. W praktyce polskich sądów krajowych orzeczenie uwzględniające powództwo w sprawie takiej, jak zawisła przed sądem odsyłającym, posługuje się w swojej sentencji pojęciem „towarów, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą”. Zatem, orzekany przez sądy zakaz przywozu, wywozu, reklamowania, czy nakaz wycofania z obrotu odnosi się do „towarów oznaczonych znakami towarowymi powoda, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgodą”.
13. W analogiczny sposób redagowane są także orzeczenia sądów w przedmiocie nakazania wyjawienia informacji, wydawane przez sądy krajowe na podstawie przepisów krajowych implementujących art. 8 dyrektywy nr 2004/48 o egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Orzeczenia nakładają na pozwanego obowiązek udzielenia powodowi określonych informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji produktów, oznaczonych znakami towarowymi powoda „które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgodą”.
14. W analogiczny sposób redagowane są także postanowienia sądów w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych, np. nakazujące zajęcie towarów opatrzonych unijnymi znakami towarowymi, których egzemplarze „nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgodą”.
15. Wszystkie orzeczenia wskazane powyżej, w pkt 12-14 uzasadnienia odesłania prejudycjalnego, są tytułami egzekucyjnymi. Stanowią one podstawę dla podejmowania czynności egzekucyjnych – zgodnie z treścią tytułów egzekucyjnych i po ich zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności. W przypadku orzeczeń określonych w pkt 12 tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia prawomocne. Orzeczenia w przedmiocie środków tymczasowych (pkt 14 uzasadnienia odesłania prejudycjalnego) podlegają egzekucji jako natychmiast wykonalne.
16. Wskazany sposób redakcji orzeczeń, których sentencja (i sformułowany w niej nakaz lub zakaz) odwołuje się do „towarów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego ze znaku towarowego) lub za jego zgodą” powoduje w praktyce poważne wątpliwości na etapie wykonania takiego orzeczenia, których przykłady

wskazuje sąd odsyłający poniżej, w pkt 17 i następnych odesłania prejudycjalnego.

17. W niniejszym postępowaniu zapadło orzeczenie, w którym Sąd zobowiązał pozwanego do udzielenia powodowi informacji dotyczących sieci dystrybucyjnych urządzeń, będących w posiadaniu pozwanego, opatrzonych unijnymi znakami towarowymi powoda, które nie zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą¹. Postanowieniem z 14 sierpnia 2015 r. Sąd dokonał wykładni przedmiotowego orzeczenia, w ten sposób, że zobowiązał pozwanego do przekazania komornikowi sądowemu wszystkich numerów seryjnych urządzeń znajdujących się w posiadaniu pozwanego i opatrzonych znakami towarowymi powoda – oraz zobowiązał powoda do udostępnienia komornikowi sądowemu bazy danych, w oparciu o którą komornik sądowy miał zweryfikować, czy określony egzemplarz towaru opatrzony unijnym znakiem towarowym powoda został wprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego ze znaku towarowego) lub za jego zgodą. Orzeczenie zostało zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 grudnia 2015 r.². Sąd Apelacyjny wskazał, że redakcja orzeczenia, która odnosi się do „towarów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą” w istocie pozostawia pozwanemu dokonanie oceny – które urządzenia opatrzone znakiem towarowym powoda, posiadane przez pozwanego, zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą. W konsekwencji, pozwany był uprawniony aby, w wykonaniu zobowiązania sądu do udzielenia informacji, odpowiedzieć uprawnionemu ze znaku towarowego, że nie posiada żadnych towarów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą.

18. Z kolei, w innym postępowaniu zawisłym przed sądem odsyłającym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, wydane przed wszczęciem postępowania głównego przed sądem odsyłającym zostało wykonane w ten sposób, że powód, na podstawie postanowienia sądu o zajęciu „towarów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez pozwanego lub za jego zgodą” dokonał zajęcia wszystkich towarów opatrzonych znakami towarowymi powoda, posiadanych przez pozwanego. Ostatecznie powód (uprawniony ze znaku towarowego) określił wobec organu egzekucyjnego te egzemplarze towarów, które zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

¹ Postanowienie zostało wydane na podstawie przepisów prawa krajowego implementujących art. 8 dyrektywy 2004/48 z 23.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

² I ACz 2414/15

³ XXII GWz 69/14

powoda. Co do tych egzemplarzy prawo wyłączne ze znaku towarowego uległo wyczerpaniu. Zatem, treść orzeczenia sądu została, na etapie egzekucji przedmiotowego orzeczenia, uzupełniona o oświadczenie powoda (wierzyciela – uprawnionego ze znaku towarowego). Treść orzeczenia sądu sama w sobie nie pozwalała bowiem na ustalenie egzemplarzy towarów, które powinny podlegać zajęciu.

19. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne (komornik sądowy) oparł się zatem nie na treści orzeczenia sądu, a na oświadczeniu wierzyciela (uprawnionego ze znaku towarowego).

20. Wskazany sposób redakcji orzeczeń prowadzi zatem do diametralnie różnej praktyki ich wykonywania – począwszy od kierowania czynności egzekucyjnych w stosunku do wszystkich przedmiotów opatrzonych znakami towarowymi powoda znajdujących się w posiadaniu pozwanego (bez względu na to, czy w stosunku do tych przedmiotów prawo powoda do znaku towarowego ulegało wyczerpaniu) aż po odmowę udzielenia powodowi ochrony prawnej i pozostawienie pozwanemu oceny – które egzemplarze opatrzone znakiem towarowym powoda, posiadane przez pozwanego, zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą.


21. Jest tak również dlatego, że omawiany sposób redakcji orzeczeń budzi wątpliwości z punktu widzenia przepisów prawa krajowego. Dorobek judykatury wskazuje, że treść rozstrzygnięcia sądu powinna mieć niebudzącą wątpliwości formułę, tak aby wyrok stanowczo rozstrzygał o prawach i obowiązkach stron oraz ewentualnie nadawał się do wykonania. Sformułowanie w sentencji rozstrzygnięcia o żądaniach stron nie powinno stwarzać wątpliwości co do treści wyroku i musi umożliwiać jego wykonanie (art. 325 k.p.c.). Rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron powinno zatem być tak sformułowane, by jego realizacja była możliwa na podstawie samej treści sentencji bez potrzeby odwoływania się do uzasadnienia lub dokonywania dalszych czynności, należących ze względu na swój rodzaj do postępowania rozpoznawczego⁴.

22. W ocenie Sądu odsyłającego umieszczanie w treści orzeczeń wydawanych w sprawach o ochronę unijnego znaku towarowego zakazów lub nakazów odnoszących się do „towarów opatrzonych znakiem towarowym powoda, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą” – w istocie oznacza, że orzeczenie Sądu stanowi powtórzenie treści przepisów, na których jest ono oparte. Nie stanowi natomiast konkretyzacji obowiązku wynikającego z tych przepisów wobec strony postępowania. W ten sposób trudno


⁴ Wskazany wymóg w orzecznictwie sądów polskich nie budzi wątpliwości, tak m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 1.6.2020 r., I ACa 1068/16 oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 22.12.2015 r., I ACa 1298/15 (System Informacji Prawnej Legalis).

wskazać, aby z treści tak sformułowanych orzeczeń wynikał względem strony postępowania inny obowiązek, niż wynikający z przepisów prawa.

23. W ocenie Sądu odsyłającego akceptacja wskazanej praktyki dopuszcza sytuacje, w których na podstawie orzeczenia sądu krajowego państwa członkowskiego dojdzie do zajęcia towarów, których swobodny przepływ na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zgodny z prawem. Co więcej - dopuszcza sytuacje, w których takie zajęcie nastąpi pomimo braku naruszenia prawa wyłącznego ze znaku towarowego. Tak byłoby w przypadku, gdyby okazało się, że wszystkie zajęte egzemplarze towarów zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą. Tym samym, wskazana praktyka w istocie oznacza możliwość nałożenia na pozwanego sankcji (w postaci zajęcia towaru pozostającego w posiadaniu pozwanego) jedynie z tego powodu, że pozwany bez zgody powoda obraca towarem oznaczonym znakiem towarowym powoda - nawet jeżeli taka zgoda nie jest wymagana, z uwagi na instytucję wyczerpania prawa.
24. Zgodnie z art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej, państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. Dziedziną objętą prawem Unii jest swoboda przepływu towarów, a także służąca jej instytucja wyczerpania prawa do unijnego znaku towarowego. Wyczerpanie ma charakter regionalny, a jego celem jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego egzemplarzy towarów opatrzonych znakiem towarowym, które zostały wprowadzone do obrotu na wskazany obszar przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą.
25. Zdaniem Sądu odsyłającego istnieją wątpliwości co do tego, czy wobec opisanego brzmienia orzeczeń sądów wydawanych w sprawach o ochronę unijnego znaku towarowego, zapewniona jest sądowa ochrona swobody przepływu towarów.
26. Źródłem wątpliwości jest istniejący w prawie krajowym system środków odwoławczych przysługujących wobec tytułów egzekucyjnych (orzeczeń sądów) w których nakazy oraz zakazy formułowane są przez odwołanie się do „towarów innych, niż wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą”. W kolejnych punktach uzasadnienia wniosku prejudycjalnego (pkt 27 i następne) Sąd przedstawi podstawowe cechy środków prawnych przysługujących dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym wykonania różnych orzeczeń wydawanych w sprawach o naruszenia prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego.
27. Orzeczenie tymczasowe (o udzieleniu zabezpieczenia przez zajęcie egzemplarzy



towarów) podlega wykonaniu przez komornika sądowego⁵. W przypadku zajęcia przez komornika towarów, dłużnikowi (pozwanemu) przysługuje skarga na czynność komornika – wnoszona do sądu rejonowego, w terminie tygodniowym od dokonania czynności. Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia służącym do usuwania uchybień komornika, które polegają na tym, że prowadzi on postępowanie egzekucyjne w sposób niezgodny z przepisami postępowania cywilnego. Skarga na czynności komornika przysługuje zatem wówczas, gdy komornik, dokonując czynności egzekucyjnej, naruszył przepisy procesowe (regulujące sposób prowadzenia egzekucji)⁶. Nie jest to zatem środek, który służy weryfikacji materialnych podstaw żądania wierzyciela – to bowiem nastąpić powinno w postępowaniu rozpoznawczym. W istocie zatem, przy wykorzystaniu skargi na czynność komornika wyłączona jest możliwość ustalania, czy oznaczony egzemplarz produktu został wprowadzony na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą.



28. O nieskuteczności wskazanego środka w sytuacji zajęcia przez uprawnionego wszystkich towarów oznaczonych unijnym znakiem towarowym przekonuje także praktyka. Na podstawie orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania przed sądem w sprawie XXII GWzt 63/19 powód (uprawniony) mógł dokonać zajęcia „towarów oznaczonych znakami uprawnionego, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą”. W praktyce zajęte zostały wszystkie towary oznaczone znakami towarowymi powoda. Po rozpoznaniu skargi pozwanego na czynność komornika sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków polecił komornikowi zasięgnięcie opinii rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy w wydanej przez siebie opinii wskazał, iż jedynie powód (uprawniony do znaku towarowego) może wskazać, które egzemplarze powinny być przedmiotem zajęcia. W praktyce zatem to wierzyciel (uprawniony ze znaku towarowego) dowolnie wskazuje przedmioty, które powinny być przedmiotem zajęcia. Oświadczenie powoda (uprawnionego, wierzyciela) nie podlega weryfikacji przez sąd, gdyż skarga na czynności komornika jest środkiem prawnym o charakterze formalnym i nie pozwala na taką weryfikację.

29. W istocie zatem – o zakresie zajęcia towarów oznaczonych znakiem towarowym powoda w sprawie XXII GWzt 63/19 współdecydował komornik sądowy oraz uprawniony ze znaku towarowego. Zakres przedmiotowych działań w istocie nie podlegał weryfikacji dokonywanej przez sąd w pełnym postępowaniu rozpoznawczym, z możliwością prowadzenia dowodów oraz środkami

⁵ Komornik sądowy jest organem egzekucyjnym. Jest to funkcjonariusz publiczny, powoływany przez Ministra Sprawiedliwości i podlegający nadzorowi administracyjnemu Ministra Sprawiedliwości.

⁶ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 26.10.2016 r., I ACa 273/16 (System Informacji Prawnej LEX)

odwoławczymi.

30. Sąd odsyłający zwraca także uwagę, iż skargi na czynności komorników rozpoznawane są w Sądach Rejonowych – a nie w Wydziałach Własności Intelktualnej Sądów Okręgowych. W Sądach Rejonowych skargi na czynności komorników rozpoznawane mogą być przez sędziów, a także przez referendarzy sądowych⁷.
31. Podobne wątpliwości pojawiają się na etapie wykonania wyroku, w którym sąd krajowy uwzględniłby powództwo o zakazanie pozwanemu działań naruszających prawo wyłączne na znak towarowy poprzez zakazanie przywozu - importowania, wywozu – eksportowania, reklamowania oraz składowania w powyższych celach towarów oznaczonych znakiem towarowym przysługującym powodowi, które te towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą.
32. Wskazane orzeczenie podlega egzekucji na podstawie art. 1051 KPC. Egzekucja prowadzona jest przez sąd, który działa jako organ egzekucyjny. W postępowaniu egzekucyjnym, sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązкови, nałoży na niego grzywnę.
33. Powołany przepis przewiduje *expressis verbis* jedynie wysłuchanie stron – a nie prowadzenie przez sąd postępowania dowodowego. Możliwość prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy dłużnik działał wbrew obowiązкови nałożonemu przez sąd jest przedmiotem sporów w doktrynie. Jego dopuszczalność budzi istotne wątpliwości.
34. Możliwość prowadzenia przez sąd jako organ egzekucyjny, działający na podstawie art. 1051 KPC, postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy dłużnik zachował się zgodnie z treścią tytułu egzekucyjnego dopuszczają A. Adamczuk (*M. Manowska (red.) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*) oraz I. Kunicki (*A. Marciniak (red.) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*). Z kolei O. Marcewicz (*A. Jakubecki (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*) oraz T. Ereciński (*T. Ereciński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*) ograniczają czynności sądu jedynie do wysłuchania stron. Podobnie, M. Łochowski (*T. Szanciło (red.) Komentarz do kodeksu postępowania*) wskazuje, że postępowanie, o którym stanowi art. 1051 KPC obejmuje wysłuchanie stron – które może nastąpić na piśmie lub na posiedzeniu jawnym. Czynność ta ma przede wszystkim na celu ustalenie, czy dłużnik postąpił wbrew obowiązкови określonymu w tytule wykonawczym, a także zbadanie okoliczności istotnych dla ustalenia wysokości wymierzonej dłużnikowi grzywny. Także M. Krakowiak (*J. Jankowski (red.) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*) wskazuje, iż badanie przez sąd w toku postępowania

⁷ Referendarz sądowy jest mianowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, jest powołany do wykonywania czynności z zakresu ochrony prawnej, innych, niż sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie art. 1051 KPC czy dłużnik zachował się zgodnie z treścią orzeczenia sądu następuje w toku wystąpienia stron.

35. Zatem, w postępowaniu egzekucyjnym orzeczenia zakazowego, prowadzonym na podstawie art. 1051 KPC, sąd jako organ egzekucyjny, z dużym prawdopodobieństwem będzie ustalał, czy oznaczone egzemplarze, oznaczone znakami towarowymi wierzyciela, zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela lub za jego zgodą – wyłącznie na podstawie oświadczeń stron, złożonych w toku wystąpienia.
36. Nawet w sytuacji, w której sąd, działając jako organ egzekucyjny, byłby uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy określone egzemplarze towarów oferowane przez pozwanego zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela lub za jego zgodą – sąd musiałby oprzeć się wyłącznie na dowodach przedstawionych przez wierzyciela (tj. stosowanych przez wierzyciela narzędziach informatycznych) oraz formułowanych na tej podstawie oświadczeniach wierzyciela. Ograniczenia po stronie pozwanego w wykazaniu kolejnych zbywców oraz nabywców egzemplarza napotkają w postępowaniu egzekucyjnym takie same trudności, jak w postępowaniu rozpoznawczym. Podobnie, jak w przypadku skargi na czynność komornika – organem egzekucji zakazu jest Sąd Rejonowy.
37. W konsekwencji, gdy będzie miała miejsce egzekucja orzeczenia zakazującego np. przywozu, wywozu, składowania w tych celach oraz reklamowania egzemplarzy towarów oznaczonych znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą – może dojść do sytuacji, w której sąd jako organ egzekucyjny albo nie będzie w ogóle prowadził postępowania dowodowego, aby ustalić, czy w odniesieniu do określonego egzemplarza prawo do znaku towarowego uległo wyczerpaniu (gdyż art. 1051 KPC nie przewiduje postępowania dowodowego) albo oprze się wyłącznie na dowodach dostarczonych przez wierzyciela. W konsekwencji, egzekucja zakazu może dotyczyć tych egzemplarzy opatrzonych znakiem towarowym, w stosunku do których prawo do znaku towarowego uległo wyczerpaniu.
38. Analogiczna sytuacja pojawi się w przypadku wykonania wyroku, w którym sąd krajowy nakazałby pozwanemu wycofanie z obrotu egzemplarzy towaru opatrzonych unijnym znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgodą.
39. Egzekucja takiego obowiązku będzie odbywać się na podstawie art. 1050 KPC. Egzekucja prowadzona jest przez sąd, który działa jako organ egzekucyjny. W postępowaniu egzekucyjnym, sąd, na wniosek wierzyciela, zagrozi dłużnikowi

grzywną oraz oznaczy termin do wykonania orzeczonej przez sąd czynności. Powołany przepis, w przeciwieństwie do art. 1051 KPC – nie wymaga od sądu egzekucyjnego nawet stwierdzenia, że dłużnik nie wykonał orzeczenia sądu. W konsekwencji, w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie art. 1050 KPC poza kognicją sądu pozostaje rozpoznanie zarzutów dotyczących wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

40. Zatem, dłużnik w zakresie orzeczonego przez sąd obowiązku wycofania z obrotu egzemplarzy towaru opatrzonych unijnym znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodą – w postępowaniu egzekucyjnym w ogóle nie będzie mógł bronić się zarzutem, że w odniesieniu do oznaczonych egzemplarzy towarów prawo wyłączne z unijnego znaku towarowego uległo wyczerpaniu.
41. W ocenie sądu odsyłającego – w omawianej sytuacji wyłączona będzie także dopuszczalność skorzystania przez dłużnika z powództwa przeciwegzekucyjnego (opozycyjnego). Przesłanki powództwa przeciwegzekucyjnego określa art. 840 KPC. Obejmują one m.in. zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie stwierdzone wyrokiem wygasło albo nie może być egzekwowane; spełnienie świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne; a także potrącenie. Natomiast powództwo przeciwegzekucyjne nie służy doprecyzowaniu treści wyroku, który stanowi tytuł egzekucyjny. W przeciwnym wypadku, postępowanie przeciwegzekucyjne prowadziło do wszczęcia po raz kolejny postępowania rozpoznawczego.
42. W ocenie sądu odsyłającego należy mieć na uwadze także wymogi sformułowane wobec dłużnika w związku z wnoszeniem powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z art. 843§3 KPC wnosząc powództwo egzekucyjne, dłużnik powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie może zgłosić – pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w dalszym toku postępowania. W sytuacji, w której wszelkie ustalenia co do rynku, na którym dany egzemplarz towaru został wprowadzony do obrotu przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą – możliwe są na podstawie środków dowodowych i narzędzi znajdujących się w wyłącznej dyspozycji uprawnionego (wierzyciela), wskazany wymóg prekluzji stanowi dla dłużnika istotną przeszkodę w ochronie jego praw w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma bowiem, na etapie wnoszenia powództwa egzekucyjnego, możliwości wskazania, których egzemplarzy, w stosunku do których została skierowana egzekucja, dotyczy zarzut wyczerpania prawa do znaku towarowego.
43. Podsumowując:
- jeżeli uprawniony ze znaku towarowego przeprowadzi egzekucję orzeczenia o zajęciu „towarów opatrzonych znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

uprawnionego lub za jego zgodą” w ten sposób, że komornik zajmie wszystkie towary opatrzone znakiem towarowym uprawnionego znajdujące się w dyspozycji pozwanego – pozwanemu przysługuje skarga na czynność komornika sądowego. W ramach skargi sąd bada formalną poprawność działań komornika, tj. ich zgodność z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym. W praktyce oznaczenie i zwolnienie od egzekucji egzemplarzy towarów, w stosunku do których prawo do znaku towarowego uległo wyczerpaniu zależy wyłącznie od oświadczeń składanych przez wierzyciela. Może zaistnieć sytuacja, w której nastąpi zajęcie przedmiotów, w stosunku do których prawo wyłączne do znaku towarowego uległo wyczerpaniu – i które powinny w sposób swobodny cyrkulować w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- jeżeli uprawniony ze znaku towarowego przeprowadzi egzekucję orzeczenia o zakazaniu importowania, eksportowania, reklamowania, czy składowania „towarów opatrzonych znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą” w ten sposób, że egzekucja ta będzie skierowana do wszystkich towarów opatrzonych znakiem towarowym uprawnionego znajdujących się w dyspozycji pozwanego – możliwość prowadzenia postępowania dowodowego w celu wykazania, że oznaczone egzemplarze towarów podlegają swobodnej cyrkulacji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest wątpliwa w postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 1051 KPC przewiduje czynienie przez sąd ustaleń na podstawie oświadczeń stron, składanych przez strony w toku wysłuchania;
- jeżeli uprawniony ze znaku towarowego przeprowadzi egzekucję orzeczenia o nakazaniu wycofania z obrotu „towarów opatrzonych znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą” w ten sposób, że egzekucja ta będzie skierowana do wszystkich towarów opatrzonych znakiem towarowym uprawnionego znajdujących się w dyspozycji pozwanego – pozwanemu nie przysługuje w postępowaniu egzekucyjnym zarzut wyczerpania prawa do określonych egzemplarzy towarów. Sąd jako organ egzekucyjny nie bada bowiem, czy obowiązek określony tytułem egzekucyjnym został wykonany, czy też nie. Adekwatnym środkiem ochrony nie jest także powództwo przeciwegzekucyjne – wobec braku odpowiedniej przesłanki w art. 840 KPC. Ewentualna ochrona praw pozwanego realizowana przy pomocy powództwa przeciwegzekucyjnego jest utrudniona z uwagi na prekluzję. Dysponentem dowodów wyczerpania praw jest bowiem uprawniony ze znaku towarowego, a nie pozwany.

44. W każdej z wymienionych sytuacji orzekał będzie Sąd Rejonowy jako sąd egzekucyjny, a nie Wydział Własności Intellektualnej w Sądzie Okręgowym

45. Wobec takiego ukształtowania środków prawnych może zaistnieć sytuacja, w której egzekucja obowiązku wycofania z obrotu zostanie skutecznie skierowana do przedmiotów, w stosunku do których prawo wyłączne do znaku towarowego uległo wyczerpaniu – i które powinny w sposób swobodny cyrkulować w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
46. W konsekwencji, w ocenie sądu odsyłającego, postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające orzeczenia nakazów lub zakazów odwołujących się do „towarów opatrzonych znakiem towarowym, które nie zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą” nie zapewnia instrumentów, które eliminują ryzyko zastosowania orzeczonych nakazów i zakazów do egzemplarzy towarów, w odniesieniu do których prawo wyłączne na znak towarowy uległo wyczerpaniu. Istnieje ryzyko, iż sądowa ochrona swobody przepływu towarów może doznawać ograniczenia w związku z omawianą redakcją orzeczeń przez sądy krajowe państwa członkowskiego.
47. Dostrzeżone wątpliwości mogłyby zostać usunięte w sytuacji precyzyjnego redagowania orzeczeń – w sposób, który dla przeprowadzenia egzekucji orzeczenia sądowego nie wymagałby ustalania, w toku postępowania egzekucyjnego, które z egzemplarzy towarów opatrzonych znakiem towarowym wierzyciela, znajdujące się w posiadaniu dłużnika, nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela (uprawnionego ze znaku towarowego) lub za jego zgodą.
48. Powyższe jest możliwe przez precyzyjne odwołanie się w treści orzeczenia np. do oznaczeń, czy numerów seryjnych egzemplarzy towarów oznaczonych znakami towarowymi, których dotyczą orzekane przez sądy krajowe państw członkowskich zakazy lub nakazy, a także do towarów, z których oznaczenia lub numery seryjne zostały usunięte. W odniesieniu do towarów będących w posiadaniu pozwanego w dacie wydania orzeczenia takie sformułowanie żądania pozwu (a w konsekwencji – także wyroku sądu) nie powinno nastroczać trudności. W odniesieniu natomiast do towarów opatrzonych znakiem towarowym powoda, które znajdują się w posiadaniu pozwanego po dacie wydania orzeczenia – ochrona swobodnego przepływu towarów także nakazywałaby możliwość ich jednoznacznego identyfikowania jako wprowadzonych (lub niewprowadzonych) na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą.
49. W ocenie sądu odsyłającego powyższe służyłoby także realizacji ochrony sądowej unijnego znaku towarowego.

W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

50. Przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawiają zasadę

swobody przepływu towarów, stanowiącą *conditio sine qua non* powstania i funkcjonowania wspólnego rynku.

51. W świetle art. 34-36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału zakazane są wszelkie środki w porządkach prawnych państw członkowskich, które mogą bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie, utrudniać handel wewnątrz Wspólnoty (wyroki: z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie C-217/99 Komisja przeciwko Belgii, Rec. s. I-10251, pkt 16; z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-65/05 Komisja przeciwko Grecji, Zb.Orz. s. I-10341, pkt 27, ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Finlandii, pkt 30).
52. Już sama okoliczność zniechęcania importera do wprowadzenia lub sprzedaży produktów do danego państwa członkowskiego stanowi dla niego utrudnienie w swobodnym przepływie towarów (wyrok z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-254/05 Komisja przeciwko Belgii, Zb.Orz. s. I-4269, pkt 30 oraz wyrok z 5 czerwca 2008 r. C-170/07 Komisja przeciwko Polsce, w szczególności pkt 43).
53. Jednocześnie, Trybunał wskazuje w swoim orzecznictwie, że ochrona praw wyłącznych z zakresu własności intelektualnej (w tym znaków towarowych) nie ma charakteru bezwzględny. Z jednej strony ogranicza się ona do sytuacji, w której używanie znaku przez podmiot inny, niż uprawniony narusza funkcje tego znaku⁸. Z drugiej strony – wykonywanie praw wyłącznych podlega poszukiwaniu równowagi między tymi prawami, a ochroną swobód rynku wewnętrznego (tj. m.in. swobodą przepływu towarów)⁹.
54. W sytuacji, w której:
- podmiot prowadzący działalność w zakresie importu równoległego ma ograniczone możliwości ustalenia podmiotów stanowiących łańcuch dostawy towaru opatrzonego znakiem towarowym;
 - wskazany podmiot nabywa towary od dostawców z siedzibami na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, od których uzyskuje zapewnienie, że obrót tymi towarami nie narusza praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego;
 - uprawniony ze znaku towarowego nie udostępnia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie importu równoległego żadnego narzędzia (w tym informatycznego) pozwalającego na określenie rynku przeznaczenia towarów opatrzonych znakiem unijnym – oraz odmawia współpracy przy dokonaniu takiej weryfikacji;
 - towary nie posiadają żadnych cech zewnętrznych wskazujących na rynek, na który zostały przeznaczone;
 - podmiot uprawniony prowadzi dystrybucję towarów oznaczonych znakami

⁸ Wyroki TSUE z 22.9.2011 r. C-323/09 *Interflora* oraz z 20.12.2017 r. C-291/16 *Schweppes*.

⁹ Wyrok TSUE z 24.11.2011 r. C-70/10 *Scarlet Extended*.

wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów;
zachodzą wątpliwości, czy prawo wyłączne do znaku towarowego nie jest wykorzystywane w celu ograniczania działalności gospodarczej polegającej na imporcie równoległym.

55. Z uwagi na powyższe, Sąd odsyłający powziął wątpliwości, czy w przedstawionych okolicznościach stanu faktycznego, można zastosować odwrócony rozkład ciężaru dowodu wskazany w wyroku C-244/00 *Van Doren* – który odnosił się *expressis verbis* do systemu dystrybucji wyłącznej, czy też – należy rozważyć brak możliwości powołania się przez uprawnionego z rejestracji wspólnotowego (obecnie – unijnego) znaku towarowego na ochronę przewidzianą w art. 9 i art. 102 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie – art. 9 i art. 130 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej).
56. Zgodnie art. 177 §1 pkt 3¹ sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na oryginalne właściwe podpisy
za zgodności

Sekretarz
Protokolarz Sądowy
Sądu Okręgowego w Warszawie
Katarynka Karpinska

