

Sygn. akt I C 108/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski

Protokolant : st. sekr. sąd. Iwona Bartel

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Sieradzu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M.

przeciwko R. Z.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 marca 2016 r. do dnia zapłaty,
2. zasądza od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 3.367,00 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 1.680 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,
3. nakazuje zwrócić powodowi (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) zł pozostałą z zaliczki zaksięgowanej w dniu 23 listopada 2016r. pod poz. 157/1 .

Sygn. akt I C 108/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu) pełnomocnik powoda (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M., Niemcy wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu kwotę 25.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty koszty procesu, w tym koszty zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. Pełnomocnik powoda podał również, że w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, jak również w przypadku skierowania niniejszej sprawy do postępowania zwykłego wnosi o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 25.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, (pozew k. 2-7).

W dniu 29 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie I Nc 33/16 z powództwa (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M.-Niemcy przeciwko R. Z. o zapłatę orzekł w postępowaniu upominawczym, że pozwany R. Z. w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty powinien zapłacić na rzecz powoda (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M.-Niemcy

kwotę 25.000 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 17 marca 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w wysokości 3.667,00 złotych albo wnieść w tym terminie sprzeciw do tutejszego Sądu, (nakaz zapłaty SO w Sieradzu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie I Nc 33/16 k. 40).

W dniu 13 kwietnia 2016 r. pełnomocnik pozwanego R. Z. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w dniu 29 marca 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie I Nc 33/16 w którym podniósł następujące zarzuty: nie przysługiwanie powodowi przedmiotowego roszczenia w stosunku do pozwanego, brak legitymacji czynnej powoda do dochodzenia przedmiotowego roszczenia, nie wykazanie przez powoda, że znak towarowy o treści: (...) [DB] 004-8-02- (...), którego dotyczy wyrok karny skazujący korzysta z ochrony na rzecz powoda oraz brak związku wysokości dochodzonego roszczenia z dyspozycją art. 296 pkt. 1 Ustawy prawo własności przemysłowej. W oparciu o tak sformułowane zarzuty pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych, (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 43-47).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

(...) e.V. jest międzynarodową organizacją zrzeszającą producentów palet drewnianych, a także firmy zajmujące się naprawą palet certyfikowanych. Powód na podstawie uzyskanych uprawnień posiada prawo w zakresie m.in. wydawania pozwoleń na produkowanie palet drewnianych i znakowanie palet drewnianych znakiem towarowym (...). Znak ten jest to zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy, wpisany do rejestru tych znaków prowadzonego przez (...) Biuro Własności Intelektualnej w G. (OMPI) pod numerem (...) i korzysta z ochrony prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powód (...) e.V. upoważnił (...) Komitet (...) z siedzibą w I. do występowania w jego imieniu i podejmowania na terenie kraju czynności mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochronnego do międzynarodowego znaku towarowego (...) oraz do ustalenia opłat z tytułu udzielenia zezwolenia (...) na produkcję i naprawę palet. Polski Komitet Narodowy (...) jest członkiem (...) e.V. i współpracuje z wymienionym podmiotem w zakresie dystrybucji pozwoleń na produkowanie i znakowanie palet drewnianych znakiem towarowym (...), (dowód: dokumenty dot. Komitetu (...) wraz z tłumaczeniem k. 23-31, dokumenty dot. Polskiego Komitetu Narodowego (...) k. 31-32, zeznania świadka R. M.- protokół rozprawy z dnia 26 września 2016 r. 00:07:31-00:35:02 w zw. z k. 94v-95, zeznania świadka B. N.- protokół rozprawy z dnia 26 września 2016 r. 00:35:02-00:46:00 w zw. z k. 95).

R. Z. był właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B.. W dniu 26 maja 2014 r. R. Z. w miejscowości T. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto. Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu w sprawie o sygn. akt II K 760/14 uznał R. Z. w miejsce zarzucanego mu czynu za winnego tego, że w dniu 26 maja 2014 r. w miejscowości T., gmina W., powiat (...) będąc właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto, działając tym samym na szkodę Polskiego Komitetu Narodowego (...) z/s w I. oraz (...) Stowarzyszenia (...) d.V. z/s w D. to jest uznał go za winnego popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycją art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2015 r. W dniu 06 listopada 2015 r. pełnomocnik powoda (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M. wezwał pozwanego R. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. P.U.H. (...) do zapłaty kwoty 27.547,48 złotych w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, (dowód: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP k. 33, kserokopia wyroku SR w Sieradzu w sprawie II K 760/14 k. 34-35, kserokopia opinii sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie II K 760/14 k. 60-77, zeznania świadka R. M.- protokół rozprawy z dnia 26 września 2016 r. 00:07:31-00:35:02 w zw. z k. 94v-95, zeznania świadka B. N.- protokół rozprawy z dnia 26 września 2016 r. 00:35:02-00:46:00 w zw. z k. 95).

Czyn objęty wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2015 r. dotyczył nieuprawnionego wprowadzania do obrotu palet opatrzonych podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...). Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na oznaczanie palet drewnianych zastrzeżonym znakiem towarowym (...) musi uiścić następujące opłaty: opłata wstępna w wysokości 25.000 zł, koszty oceny zakładu wysokości 600 Euro, koszt rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 3.000 zł netto. Dodatkowo, aby produkować palety posiadając już licencję wydaną przez (...) należy odprowadzać następujące opłaty: jednostkową opłatę licencyjną w wysokości 0,06 Euro za każdą wyprodukowaną paletę oraz opłatę za wizytę niezależnego przedstawiciela B. V. w wysokości 280 Euro miesięcznie, (dowód: opinia biegłego z zakresu palet (...) k. 115-119).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Roszczenie strony powodowej zasługuje w pełni na uwzględnienie. Stosownie do treści art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 113 poz. 1117 ze zmianami) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej. W myśl natomiast art. 296 ust.2 pkt2 p.w.p. podstawową przesłanką warunkującą powstanie roszczeń z art. 296 ust.1 p.w.p. jest naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, które polega na bezprawnym używaniu znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd, w szczególności skojarzenia znaków. Zgodnie zaś z prawnomaterialnym rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) przesłankę bezprawności używania powinien wykazać powód, a dalsze w tym dotyczące wyłączenia bezprawności, braku ryzyka wprowadzenia w błąd - odpowiednio pozwany. Strona powodowa bezspornie wykazała bezprawność używania przez pozwanego R. Z. znaku towarowego (...). Z załączonych do pozwu dokumentów jednoznacznie bowiem wynika, że zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 760/14 R. Z. został uznany w miejsce zarzucanego mu czynu za winnego tego, że w dniu 26 maja 2014 r. w miejscowości T., gmina W., powiat (...) będąc właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto, działając tym samym na szkodę Polskiego Komitetu Narodowego (...) z/s w I. oraz (...) Stowarzyszenia (...) d.V. z/s w D. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2015 r. Przypomnieć należy, że zgodnie z dyspozycją art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego, co do popełnienia przestępstwa wiążą Sąd w postępowaniu cywilnym. Istota związania w myśl art. 11 k.p.c. polega na wyłączeniu dokonywania w postępowaniu cywilnym ustaleń faktycznych innych niż te, których dokonał sąd w sentencji wyroku skazującego. Związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku znamion przestępstwa, a także okoliczności jego popełnienia dotyczących czasu, miejsca itd. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić trzeba, że wszelkie istotne okoliczności powodujące powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego, zostały ustalone w wyżej wymienionym wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu, w szczególności bezprawne wprowadzenie do obrotu gospodarczego palet z zastrzeżonymi znakami, identyczność znaków ze znakami zarejestrowanymi, zawinienie pozwanego oraz powstanie szkody po stronie powodowej. Odnosząc się w kolejności do zarzutów podniesionych przez pełnomocnika strony pozwanej wskazać należy, że przeprowadzony w sprawie karnej dowód z opinii biegłego z zakresu palet EUR, w której badał on autentyczność znaku towarowego (...) i (...) znajdującego się na zatrzymanych paletach. Opinia ta zawiera zdjęcia zabezpieczonych podrobionych palet, na których widnieje znak towarowy tożsamy ze znakiem towarowym, do którego prawo ochrony posiada powód. Jest to bowiem znak towarowy, wpisany do rejestru znaków prowadzonego przez (...) Biuro Własności Intelektualnej w G. (OMPI) pod numerem 617 158 i korzystający z ochrony prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezzasadne są więc twierdzenia pozwanego jakoby wyrok dotyczył znaku towarowego o treści (...) [DB] 004-8-02 (...). Znak towarowy o takiej treści nie istnieje. Przedmiotowy wyrok Sądu Rejonowego w Sieradzu dotyczył naruszenia prawa do znaków towarowych (...) oraz EUR. Dodatkowe oznaczenie (...) [DB] 004-8-02 to dane identyfikujące daną partię palet pozwalające na ustalenie m.in.

numeru licencji a tym samym zakładu, który daną partię palet wyprodukował. Nie jest to element znaku towarowego. Zarzuty pozwanego w tym zakresie uznać należy za całkowicie bezzasadne. W odniesieniu do legitymacji czynnej strony powodowej, podnieść należy, że właścicielem znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod numerem 617 158 jest wyłącznie (...) e.V - powód. Powód upoważnił Polski Komitet Narodowy (...) z siedzibą w I. do występowania w jego imieniu i podejmowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności mających na celu ściganie i zapobieganie naruszeniom znaku towarowego (...). Polski Komitet Narodowy (...) jako członek (...) e.V. jest również upoważniony do ustalania wynagrodzeń (opłat) za uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze znaku towarowego (...). Powód nie przekazał jednak Polskiemu Komitetowi Narodowemu (...) uprawnień do dochodzenia we własnym imieniu i na własną rzecz roszczeń wynikających z tytułu naruszenia znaku towarowego (...) dochodzonych w niniejszej sprawie. W związku z powyższym za nietrafione uznać należy sugestie strony pozwanej jakoby (...) posiadał legitymację czynną w niniejszej sprawie. Legitymacja ta bowiem przysługuje wyłącznie właścicielowi znaku towarowego (...), a więc powodowi. Pozwany kwestionuje również wysokość roszczenia powoda - wynagrodzenia za udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego (...). Tymczasem w przypadku zawinionego naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego uprawniony, zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej. Zgodnie zaś z art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innemu stosownemu wynagrodzeniu, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W miejscu tym zaakcentować należy, iż roszczenia te są alternatywne, bezspornym natomiast jest, iż strona powodowa uprawniona jest do wyboru roszczenia dochodzonego. W niniejszej sprawie strona powodowa takowego wyboru dokonała wskazując na roszczenie kształtowane przez art. 296 ust. 1 pkt. 2 in fine. Jednocześnie powód określił jego wielkość na kwotę 25.000,00 zł przyjmując jako jej podstawę faktyczną - opłatę wstępną, którą musi uiścić każdy podmiot ubiegający się o pozwolenie na używanie znaku towarowego (...) na samym początku procedury licencyjnej.

Przedstawiciele doktryny prawniczej zwracają uwagę, że bezprawność używania znaku towarowego wyznaczają po pierwsze brak tytułu skutecznego wobec uprawnionego, po drugie używanie go przez osobę trzecią w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Okolicznościami wyłączającymi powyższą bezprawność używania znaku towarowego są natomiast: działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgoda uprawnionego. W niniejszej sprawie stronie pozwanej nie udało się w żaden sposób wykazać okoliczności wyłączających bezprawność używania przez R. Z. znaku towarowego (...).

Z tych też wszystkich zaprezentowanych względów Sąd uwzględnił powództwo strony powodowej i zasądził od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 25.000 złotych. Sąd uwzględnił żądanie powoda w kwestii odsetek i zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia 14 marca 2016 r. tj. od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Sąd w toku postępowania oddalił wniosek pełnomocnika strony pozwanej o wyłączenie biegłego P. W. albowiem stwierdził, iż w niniejszej sprawie nie istnieją okoliczności, które mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności biegłego. W uzasadnieniu swego wniosku pełnomocnik pozwanego podniósł, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, iż biegły swoje doświadczenie zawodowe zdobywa jako Dyrektor Techniczny w (...), która to organizacja jest stroną niniejszego postępowania. Tymczasem z oświadczenia złożonego przez samego biegłego jednoznacznie wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje również z Polskim Komitetem Narodowym (...). W odniesieniu do powyższego przypomnieć w tym miejscu należy, że wbrew sugestii strony pozwanej stroną niniejszego postępowania jest nie Polski Komitet Narodowy (...), lecz (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M., a zatem zupełnie inny podmiot aniżeli wskazywany przez pozwanego. Wprawdzie biegły zaznaczył, że w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku świadczył usługi na rzecz (...), ale od tego okresu nie wiąza go z powodem ani stosunek pracy, ani inny stosunek cywilno-prawny. Co istotne dla rozstrzygnięcia wniosku strony pozwanej biegły podkreślił również że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie ma żadnego wpływu na jakąkolwiek gratyfikację finansową ze strony powodowej lub ze strony Polskiego Komitetu Narodowego (...). W oparciu o powyższe

okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że nie zachodzą żadne okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie P. W. od wykonania czynności biegłego w niniejszej sprawie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy i zasądził o pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.367 złotych tytułem zwrotu kosztów w tym kwotę 1.680 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Koszty zastępstwa procesowego obliczone zostały na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 poz. 1800).